



BIBLIOTECA U.C.M.



5308465861

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
Y DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

**CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y KNOW-HOW (CONOCIMIENTOS TECNICOS
SECRETOS): ESTUDIO DE DERECHO APLICABLE**

(Volumen Primero)

Tesis doctoral

presentada por

PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO

dirigida por

Prof.Dr.D. JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS
(Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Universidad Complutense)

DONATIVO

MADRID, 1994

A mis padres

SUMARIO

Abreviaturas	11
INTRODUCCION	16

CAPITULO PRIMERO. PRESUPUESTOS MATERIALES Y TIPOLOGIA CONTRACTUAL

I. Propiedad industrial y <i>know-how</i>: delimitación conceptual y trascendencia económica	36
<i>1. Concepto, modalidades y funciones de los derechos de propiedad industrial</i>	36
<i>2. Caracterización del <i>know-how</i></i>	49
<i>3. Significado económico y transmisión internacional</i> .	58
II. Tipología de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y <i>know-how</i>	65
<i>1. Configuración de una tipología: cuestiones previas</i>	65
A) Panorama normativo y diversidad de la práctica comercial.....	66
B) Tipología y ley aplicable.....	73
C) Propuesta de clasificación.....	77
<i>2. Contratos de cesión y licencia simple</i>	82
A) Contratos de cesión de derecho de propiedad industrial	83
B) Contratos de cesión de <i>know-how</i>	86
C) Contratos de licencia de derecho de propiedad industrial.....	88
D) Contratos de licencia de <i>know-how</i>	97

3. Contratos de cesión y licencia mixta	99
4. Contratos de cesión y licencia recíproca	105
5. Transmisión (cesión y licencia) de derechos de propiedad industrial y know-how en el marco de otros acuerdos	108
A) Contratos de franquicia	108
B) Aportación a sociedad. Consorcios de patentes. Operaciones de <i>joint-venture</i>	120
C) Contratos de ingeniería	129
D) Contratos de desarrollo	131
E) Contratos de distribución exclusiva	132
III. Régimen jurídico de los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y know-how	135
1. Sectores normativos relevantes	135
2. Régimen de los contratos de cesión y licencia en el Derecho español: divergencias en la regulación material con otros sistemas	145
A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial	148
B) Naturaleza jurídica y precisión del régimen aplicable	153
C) Forma de los contratos. Acceso al registro: presupuestos y efectos	158
D) Configuración de las obligaciones del transmitente	166
E) Posición del adquirente: el pretendido carácter real del derecho del licenciatarío exclusivo	177
F) Contratos de licencia y Derecho <i>antitrust</i>	181
G) Recapitulación	187

**CAPITULO SEGUNDO. DETERMINACION DE LA LEY APLICABLE A LOS
CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y KNOW-HOW:
CUESTIONES PREVIAS**

I. Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial y al know-how: consecuencias sobre el estatuto contractual	196
1. <i>Derechos de propiedad industrial: configuración de la norma de conflicto e incidencia sobre el estatuto contractual</i>	196
A) Fundamento y naturaleza de la norma de D.I.Pr.: régimen convencional y art. 10.4 C.c. ...	196
B) Alcance de la regla <i>lex loci protectionis</i> e incidencia en la selección del estatuto contractual	213
C) Consecuencias de la internacionalización de la protección. Referencia especial a los arts. 38 CPC y 16 RMC	220
2. <i>Protección del know-how: consecuencias sobre el alcance y la selección de la lex contractus</i>	230
II. Normas de intervención: alcance de la remisión a la lex contractus.....	238
1. <i>Normas de intervención: concepto</i>	238
2. <i>Incidencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y know-how</i>	244
A) Normas de defensa de la libre competencia	247
B) Normas sobre exportación de tecnología	251
C) Regímenes de control de la adquisición de tecnología	257
D) Reglas sobre control de cambios e inversiones extranjeras	265
E) Normas específicas de protección del franquiciado	266

3. Tensión entre el recurso a la <i>lex contractus</i> y el empleo de criterios de conexión específicos (Sonderanknüpfung)	271
A) Planteamiento y alternativas de solución	271
B) Tratamiento en el Convenio de Roma de 1980	275
III. Derecho aplicable y relaciones contractuales complejas	284
1. La categoría de los contratos complejos de larga duración	284
A) Elementos característicos y problemas relevantes	284
B) Contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y <i>know-how</i> como contratos complejos de larga duración	287
2. Homogeneidad del régimen aplicable versus diversidad de puntos de conexión	289

CAPITULO TERCERO. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LEY APLICABLE

I. Elección por las partes de la ley aplicable a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y <i>know-how</i>: fundamento y trascendencia	299
1. Consideraciones generales	299
2. Crítica del rechazo de la autonomía conflictual	307
3. La autonomía conflictual como criterio básico.....	317
II. Ejercicio de la autonomía conflictual	326
1. Presupuestos y condiciones	326

2. Naturaleza del ordenamiento declarado aplicable	329
A) Planteamiento. Significado en el ámbito del arbitraje comercial internacional	329
B) Carencias de la sumisión de los contratos sobre propiedad industrial a la <i>lex mercatoria</i>	336
C) Límites de la ordenación transnacional de los contratos de licencia	344
3. Criterios determinantes del Derecho seleccionado ...	348
4. Fraccionamiento voluntario de la ley aplicable	354
5. Alcance de la autonomía conflictual: incidencia de la <i>lex loci protectionis</i> y de normas de intervención	360
6. Coordinación con el ejercicio de la autonomía material	368

CAPITULO CUARTO. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCION A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y KNOW-HOW (I): CONSIDERACIONES GENERALES

I. Alternativas de solución: divergencias en las propuestas doctrinales y en las soluciones legales y jurisprudenciales	373
1. Consideraciones previas	373
2. Ley (de la sede) del transmitente	379
3. Ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato	385
4. Ley (de la sede) del adquirente	390
II. Ley aplicable a falta de elección en el Convenio de Roma: interpretación del art. 4	394
III. La prestación característica en los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y <i>know-how</i>	405

IV. El criterio de los vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how.....	417
1. <i>Fundamento y vías de concreción</i>	417
2. <i>Lugar de protección y vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial ..</i>	424

**CAPITULO QUINTO. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCION A LOS
CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y KNOW-HOW (II): LAS DIVERSAS MODALIDADES
CONTRACTUALES**

I. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia simple	440
1. <i>Cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial</i>	440
2. <i>Contratos de cesión simple de know-how</i>	443
3. <i>Licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial</i>	444
4. <i>Contratos de licencia de know-how</i>	457
II. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia mixta	460
1. <i>Contratos de cesión mixta</i>	460
A) <i>Cesión mixta de derechos de propiedad industrial</i>	460
B) <i>Cesión mixta de derechos de propiedad industrial y know-how</i>	461
2. <i>Contratos de licencia mixta</i>	465
A) <i>Licencia mixta de derechos de propiedad industrial</i>	465
B) <i>Licencia mixta de derechos de propiedad industrial y know-how</i>	465
III. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia recíproca	467

IV. Ley aplicable a la transmisión (cesión y licencia) de derechos de propiedad industrial y know-how en el marco de otros acuerdos	471
1. Contratos de franquicia	471
2. Aportación a sociedad. Consorcios de patentes. Operaciones de joint-venture	483
3. Contratos de ingeniería	492
4. Contratos de desarrollo	494
5. Otros contratos	495

**CAPITULO SEXTO. AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DEL
CONTRATO: PROBLEMAS DE DELIMITACION CON LA LEX LOCI
PROTECTIONIS, INCIDENCIA DE NORMAS DE INTERVENCION Y OTRAS
CUESTIONES SOMETIDAS A CONEXION AUTONOMA**

I. Ambito de necesaria aplicación de la lex loci protectionis	500
1. Delimitación entre el estatuto contractual y la regla lex loci protectionis	500
2. Aspectos incluidos en el ámbito de necesaria aplicación de la lex loci protectionis	508
A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial	508
B) Requisitos de forma <i>ad substantiam</i>	512
C) Inscripción en registros públicos y eficacia frente a terceros. Cargas que gravan el derecho transmitido	520
D) Ejercicio por los contratantes de acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial	526
E) Cuestiones relativas al alcance de la transmisión	530
F) Otros aspectos incluidos	536

II. La incidencia de normas de intervención	540
1. <i>Normas de intervención de la lex fori</i>	540
A) Consideraciones generales	540
B) Normas de defensa de la libre competencia: ámbito de aplicación y consecuencias sobre el régimen jurídico del contrato	546
C) Otras normas de intervención	565
2. <i>Normas de intervención de terceros Estados</i>	568
A) Presupuestos de su incidencia sobre el régimen contractual y efectos de la misma	568
B) Normas de defensa de la libre competencia	574
C) Normas de control de la adquisición de tecnología	586
D) Normas sobre exportación de tecnología	586
III. Otras cuestiones sometidas a conexión autónoma	597
IV. Ambito de aplicación de la ley rectora del contrato	602
CONCLUSIONES	608
BIBLIOGRAFIA	644
JURISPRUDENCIA	694

Abreviaturas

AC	Actualidad civil
ACP	Archiv für die civilistische Praxis
Acuerdo TRIP's	Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas, de 15 diciembre 1993 (texto en ILM, vol. 33, 1994, pp. 81-111)
ADC	Anuario de Derecho civil
ADI	Actas de Derecho industrial
ADInt.	Anuario de Derecho internacional
All. ER	All England Law Reports
AJCL	American Journal of Comparative Law
Ann. de l'IDI	Annuaire de l'Institut de Droit International
Ann. suisse dr. int.	Annuaire suisse de droit international
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch (Alemania)
BGE/ATF	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts/ Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse
BOE	Boletín Oficial del Estado
Cahiers dr. eur.	Cahiers de Droit Européen
Cal. Western Intern. LJ	California Western International Law Journal
C.c.	Código civil
CCI	Cámara de Comercio Internacional
C.com.	Código de comercio
CE	Comunidad Europea
CML Rev.	Common Market Law Review
Columbia L. Rev.	Columbia Law Review
CR	Computer und Recht
CR	Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 junio 1980 (BOE núm. 171, de 19.VII.93)
CPC	Convenio sobre la patente comunitaria (incluido en el Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 diciembre 1989) (DOCE 1989 L 401/1)
CPE	Convenio, de 5 octubre 1973, sobre concesión de patentes europeas, hecho en Múnich (BOE núm. 234, de 30.IX.86)

CUP	Convenio de la Unión de París, de 20 mayo 1883, texto revisado en Estocolmo, de 14 julio 1967 (BOE núm. 28, de 1.II.74)
D.	Decreto
Dir. comm. int.	Diritto del commercio internazionale
Dir. int.	Diritto internazionale
D.I.Pr.	Derecho internacional privado
DOCE	Diario Oficial de la Comunidad Europea
DPCI	Droit et pratique du commerce international
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Alemania)
EIPR	European Intellectual Property Review
Encyclopédie Dalloz dr. int.	Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit international
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial (texto refundido aprobado por Real Orden de de 30 abril 1930)
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
F. 2d	Federal Reporter, Second Series
Ford. Corp. L. Inst.	Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute
Ga. J. Int'l & Comp. L.	Georgia Journal of International and Comparative Law
G. J. CEE	Gaceta Jurídica de la C.E.E.
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (hasta 1967, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausländischer und Internationaler Teil)
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Alemania)
GYIL	German Yearbook of International Law
Harvard ILJ	Harvard International Law Journal
Harvard L. Rev.	Harvard Law Review
Houston L. Rev.	Houston Law Review
HPE	Hacienda Pública Española
IBL	International Business Lawyer
ICLQ	International and Comparative Law Quarterly
IDEA	The Patent, Trademark, and Copyright Journal of Research and Education
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
ILM	International Legal Materials
Int. Enc. Comp. L.	International Encyclopedia of Comparative Law

IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRspr	Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts
J.-Cl. dr. int.	Juris-classeur de droit International
J.-Cl. dr. comm.	Juris-classeur de droit commercial
JBL	Journal of Business Law
JIFDL	Journal of International Franchising and Distribution Law
JOCE	Journal Officiel des Communautés Européennes
J. Int. L & EC.	The Journal of International Law and Economics
Journ. dr. int.	Journal de droit international
JPOS	Journal of the Patent Office Society
J. World Trade L.	Journal of World Trade Law
La Ley.....	Revista Jurídica Española, La Ley
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (BOE núm. 10, de 11.I.91)
LCP	Law and Contemporary Problems
LDC	Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 170, de 18.VII.89)
L. Ed. 2nd	United States Supreme Court Reports, Lawyers Edition (Second)
Les Nouvelles	Journal of the Licensing Executives Society
Lic. Law & Bus. Rep.	Licensing Law and Business Report
LM	Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE núm. 272, de 12.X.88)
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 175, de 2.VII.85)
LP	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 73, de 26.III.86)
LSA	Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (BOE núm. 310, de 27.XII.90)
Marquette LR	Marquette Law Review
Nw. J. Int. L. & Bus	Northwestern Journal of International Law & Business
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
ÖBL	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ÖZW	Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
PI	La Propriété industrielle

PIBD	Propriété industrielle - Bulletin documentaire
Rabels Z.	Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RAJ	Aranzadi. Repertorio de jurisprudencia
RCEA	Revista de la Corte española de arbitraje
R.D.	Real Decreto
R. des C.	Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye
RDM	Revista de Derecho mercantil
RDP	Revista de Derecho privado
Rec.	Recopilación de la jurisprudencia del TJCE (hasta 1986, Recueil de la jurisprudence de la Cour)
REDI	Revista española de Derecho internacional
Rev. arb.	Revue de l'arbitrage
Rev. belge dr. int.	Revue belge de droit international
Rev. crit. dr. int. pr.	Revue critique de droit international privé
Rev. Der. Ind.	Revista del Derecho industrial
Rev. trim. dr. comm.	Revue trimestrielle de droit commercial
Rev. trim. dr. eur.	Revue trimestrielle de droit européen
RGD	Revista General de Derecho
Riv. dir. civ.	Rivista di diritto civile
Riv. dir. ind.	Rivista di diritto industriale
Riv. dir. int. pr. proc. ...	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft (con anterioridad, Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters)
RJC	Revista jurídica de Cataluña
RMC	Reglamento (CE) núm. 40/94, de 20 diciembre 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE 1994 L 11/1)
RP	Reglamento para la ejecución de la Ley de patentes (R.D. 2.245/1986, de 10 octubre (BOE núm. 261, de 31.X.86)
RPC	Reports of Patent, Design, and Trade Mark Cases
Sent.	Sentencia
TCE	Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, modificado por última vez por el Tratado de la Unión Europea
TCP	Tratado, de 19 junio 1970, de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington (BOE núm. 267, de 7.X.89)
TDC	Tribunal de Defensa de la Competencia
TJCE	Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
Travaux Com. fr. dr. int. pr.	Travaux du Comité français de droit international privé

TS	Tribunal Supremo
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
<i>Virginia JIL</i>	<i>Virginia Journal of International Law</i>
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
<i>Yearbook C.A.</i>	<i>Yearbook of Commercial Arbitration</i>
ZfRV	Zeitschrift für Rechtsvergleichung
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZVGIRWiss	Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft

INTRODUCCION

I. Desde hace décadas la contratación internacional sobre bienes inmateriales ha sido singularizada como un sector del tráfico externo cuyo tratamiento conflictual suscita particulares dificultades. No sin altibajos, el interés por esta materia -a la vez que la complejidad y la relevancia económica de la misma- ha ido acentuándose en la doctrina internacionalprivatista extranjera, que ha conocido en los últimos años un significativo incremento en la aparición de estudios monográficos sobre el particular(1). Sin embargo, el panorama resultante continúa caracterizado por la diversidad de las propuestas realizadas -que ha tenido reflejo expreso en las soluciones legislativas y jurisprudenciales adoptadas-, de modo que la uniformidad en el tratamiento de las cuestiones de Derecho aplicable -incluso dentro de un mismo sistema jurídico o tratándose de sistemas de D.I.Pr. inspirados en principios similares- dista de haber sido alcanzada(2).

1. En concreto, en relación con los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* cabe constatar la publicación en época muy reciente de estudios monográficos sobre las cuestiones de ley aplicable en países de tan arraigada tradición internacionalprivatista como Alemania (M. Hiestand, *Die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge*, Francfort, 1993), Francia (M. Diener, *Contrats internationaux de propriété industrielle*, Burdeos, 1986) y Suiza (U. Zenhäusern, *Der internationale Lizenzvertrag*, Friburgo, 1991); dejando a un lado los estudios monográficos, las posibilidades de hallar trabajos ilustrativos del interés que la cuestión despierta se multiplican (siendo su más reciente expresión P. Torremans, "Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences", *IIC*, vol. 25, 1994, pp. 390-409).

2. En esta línea, las palabras de A. Troller, que animaba a proseguir la discusión científica en este controvertido sector en tanto en cuanto los argumentos no

Distintos motivos subyacen a la complejidad de los problemas de Derecho aplicable suscitados en este sector de la contratación internacional. La heterogeneidad de los intereses de política legislativa afectados se refleja en la diversidad de los sectores normativos reguladores -en el plano material- del régimen jurídico de los contratos internacionales sobre bienes inmateriales, así como en los diferentes ámbitos espaciales (y condiciones) de aplicación (a los contratos objeto de estudio) de las normas de cada sector. Junto a las disposiciones propias del Derecho de contratos, caracterizadas por la prevalencia de los intereses privados, inciden en su régimen jurídico normas configuradoras del sistema de protección de los bienes inmateriales -en particular, de los derechos de exclusiva sobre los mismos otorgados por el poder público-, otras normas de ordenación de la actividad empresarial en el mercado -en especial, normas de defensa de la competencia-, así como disposiciones de los mecanismos de control instaurados en relación con la exportación y/o la importación de tecnología. Por otra parte, la explotación contractual de los bienes inmateriales se lleva a cabo normalmente a través de figuras negociales complejas, de moderno desarrollo en la práctica mercantil

hubieran sido agotados y se hubiera alcanzado un consenso doctrinal (cf. A. Troller, "Neu belebte Diskussion über das internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts", *Problemi attuali del diritto industriale* (Volume celebrativo del XXV anno della *Rivista di diritto industriale*), Milán, 1977, pp. 1.125-1.136, pp. 1.125-1.126), continúan siendo un estímulo al iniciar un estudio como este.

internacional, cuya localización en el espacio resulta particularmente controvertida.

II. Partiendo de la perspectiva española, la actualidad e interés del tema parecen fuera de toda duda. Si bien la jurisprudencia de nuestros tribunales relativa a contratos internacionales sobre derechos de propiedad y *know-how* ha silenciado tradicionalmente el problema, resolviendo los litigios planteados, como si se tratara de relaciones de tráfico interno, sin hacer referencia a la cuestión de Derecho aplicable(3); la trascendencia y complejidad de las cuestiones de ley aplicable suscitadas en este sector de la contratación sí han encontrado eco en nuestra doctrina(4). Dejando de lado la valoración

3. Poniendo de relieve expresamente esta circunstancia en el sector de la contratación objeto de este estudio, al hilo de dos Sents. TS, *vid.* J.D. González Campos, Nota a las Sents. TS de 28 junio de 1973 y de 1 de octubre de 1973, *REDI*, vol. XXIX, 1976, pp. 208-214, esp. p. 209. Asimismo, en esta línea, en la jurisprudencia del TS relativa a contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, *vid.* Sent. TS (Sala 1ª), de 12 abril 1972, *André M.G. c. Beltogar* (RAJ núm. 1.812); Sent. TS (Sala 1ª), de 24 mayo 1977, *La Gaine Scandale c. C.P.S. y A.S.M.* (RAJ núm. 2.138); Sent. TS (Sala 1ª), de 21 febrero 1979, *Soc. Sagarduy S.A. c. Société des fonderies et ateliers du Rhone, S.A.* (RAJ núm. 813); Sent. TS (Sala 1ª), de 24 octubre 1979, *Mayo S.A. c. Thomson Brandt* (RAJ núm. 3.459); Sent. TS (Sala 1ª), de 17 enero 1985, *W. Reymaeckers c. L.B.B.* (RAJ núm. 180); Sent. TS (Sala 1ª), de 15 mayo 1985, *King Seeley Thermo Co. y otros c. Friusa* (RAJ núm. 2.393); y Sent. TS (Sala 1ª), de 23 marzo 1988, *Comercial Ebro S.A. c. Fred Perry Sportswear LTD* (RAJ núm. 2.228).

4. *Vid.*, en particular, J.D. González Campos, Nota... *loc. cit.*, pp. 210-212; y N. Bouza Vidal, "Aspectos del Derecho internacional privado de los

negativa que merece la aludida tendencia tradicional en nuestros tribunales, bien conocida y que no es específica de este sector del tráfico externo, importa ahora destacar cómo la elaboración de un estudio en profundidad en este ámbito ha cobrado un nuevo significado en tiempos recientes, al hilo del profundo cambio experimentado por las normas de conflicto en materia contractual de nuestro sistema de D.I.Pr.

En efecto, la entrada en vigor para España el 1 de septiembre de 1993 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980(5) -en adelante, CR o Convenio de Roma-, además de haber alterado las condiciones de ejercicio de la autonomía conflictual, ha supuesto el abandono de un sistema de conexiones rígidas -y generales- y la adopción de un modelo que, junto a una significativa dosis de flexibilidad, conduce a la especialización de las soluciones, variables en función de las características propias del contrato enjuiciado (o, más exactamente, en los supuestos típicos, de la categoría negocial a la que el contrato pertenece). Asimismo, el modelo instaurado en el CR fija ahora los términos en los que normas imperativas de D.I.Pr. -es decir, normas que pretenden ser aplicadas a la relación

contratos de transferencia de tecnología", *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, Bilbao, 1992, pp. 227-269, pp. 248-268.

5. BOE núm. 171, de 19.VII.93. El CR es de aplicación sólo a los contratos celebrados después de su entrada en vigor (art. 17 CR), por lo tanto, en España sólo a los posteriores al 1 de septiembre de 1993 (los celebrados con anterioridad se hallan sometidos al régimen del art. 10.5 C.c.).

cualquiera que sea la *lex contractus*- inciden sobre el régimen jurídico del contrato.

La trascendencia económica de la formulación de reglas -resultado aquí básicamente de la interpretación de las normas del CR- que aporten claridad y sencillez al tratamiento conflictual en materia de contratos -lo que redundará en una reducción de los costes de transacción(6)- presenta singular relevancia en un sector del tráfico mercantil internacional caracterizado por la complejidad de las figuras negociales y la ausencia de uniformidad (incluso dentro de un mismo sistema) en las respuestas a las cuestiones relativas a la ley aplicable.

III. El objeto de estudio se centra en el régimen de Derecho aplicable correspondiente a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* en el Derecho internacional privado español. Qué contratos internacionales quedan comprendidos en el estudio se determina, por lo tanto, atendiendo al objeto negocial: (todos) aquellos cuyo objeto esté constituido -incluso parcialmente- por derechos de propiedad industrial o/y *know-how*.

6. Poniendo de relieve la utilidad de la armonización en el contexto comunitario de las normas sobre ley aplicable en el ámbito contractual como instrumento que contribuye al fomento de la competitividad y del crecimiento de la economía europea, *vid.* C.T. Ebenroth, "Herausforderung für das internationale Wirtschaftsrecht", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 1-12, pp. 7 y 9.

Si bien la tendencia a un tratamiento conjunto de los diversos bienes inmateriales -propiedad intelectual e industrial- goza de creciente difusión, se ha considerado oportuno, sin desconocer esa realidad, limitar el análisis -en línea con un planteamiento bien conocido en estudios sobre la ley aplicable en este ámbito de la contratación internacional- a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Normalmente la explotación internacional de derechos de propiedad intelectual presenta un significado económico y tiene lugar en un contexto negocial diverso del que es propio de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*; asimismo, la especificidad de los intereses presentes en la contratación internacional sobre *know-how* y derechos de propiedad industrial -y de los sectores normativos afectados- reclama en todo caso un análisis diferenciado (que no excluye la posible existencia de soluciones coincidentes).

El estudio tiene lugar en el marco del sistema español de D.I.Pr., es decir, se centra en el tratamiento por nuestros tribunales -cuya competencia judicial internacional en el caso concreto se presupone- de las cuestiones de Derecho aplicable suscitadas en este sector de la contratación internacional. Este planteamiento no se ve alterado por el hecho de que normas básicas en la materia de nuestro sistema de D.I.Pr. sean ahora de origen convencional, circunstancia que, sin embargo, como se señalará a continuación, sí condiciona la interpretación de tales normas (y hace posible que soluciones aquí propuestas resulten aplicables en otros

sistemas de D.I.Pr., en los que se encuentra también vigente el CR).

El tratamiento separado de las cuestiones de Derecho aplicable es posible -sino necesario, debido a la complejidad y especificidad de los problemas que suscita- porque el régimen de competencia judicial no condiciona aquí, en principio, las soluciones sobre ley aplicable. Se trata de dos ámbitos susceptibles en este sector del tráfico externo de estudios diferenciados. Además, las cuestiones particulares (con respecto a las soluciones comunes en el ámbito contractual) que el régimen de competencia judicial internacional de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* plantea dentro de nuestro sistema de D.I.Pr. son muy limitadas: en especial, la eventual incidencia, sobre los litigios derivados de estos contratos, de la competencia exclusiva de nuestros tribunales en materia de inscripciones o validez de derechos de propiedad industrial cuyo depósito o registro se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado en España; y, por otro lado, los límites impuestos a la arbitrabilidad de las controversias derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial(7).

IV. Las normas de Derecho aplicable relativas a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad

7. Cuestión ésta última que fue ya objeto de estudio en mi trabajo, "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el Derecho español", RCEA, vol. VIII, 1992, pp. 27-47.

industrial y *know-how* aparecen recogidas en nuestro sistema básicamente -no sin excepciones, como la incidencia del art. 10.4 C.c.- en un instrumento convencional, el CR. En este marco, las peculiares exigencias interpretativas del CR condicionan de modo determinante el análisis. En efecto, el art. 18 CR dispone que en la interpretación y aplicación de sus normas "se tendrá en cuenta su carácter internacional y la conveniencia de conseguir que se interpreten y apliquen de modo uniforme". Se ha insistido, en esta línea, en que el criterio de base es que la interpretación del CR debe ser autónoma, resultando determinantes los objetivos del propio CR y no los derivados de los diversos ordenamientos nacionales que lo adoptan(8). Junto al distanciamiento de los diversos ordenamientos nacionales y la realización de los objetivos del CR, la interpretación autónoma aparece condicionada por la necesidad de satisfacer las exigencias que derivan del papel atribuido al CR como instrumento de integración, en el contexto comunitario europeo(9). Se trata de consideraciones de particular importancia para el intérprete del CR, teniendo, además, presente que el objetivo último, el logro de la interpretación uniforme del CR -que exige el funcionamiento de un órgano interpretativo común- dista

8. Cf. M. Virgós Soriano, "La interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Noticias CEE*, año VI, núm. 61, 1990, pp. 83-94, esp. pp. 89-90.

9. Cf. A. Junker, "Die einheitliche europäische Auslegung nach dem EG-Schuldvertragsübereinkommen", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 674-696, esp. pp. 683-686.

todavía de estar garantizado, pues la entrada en vigor de los dos Protocolos de 1988 destinados a hacer posible la interpretación por el TJCE del CR en vía prejudicial(10) no parece próxima(11).

En este contexto, es fácil comprender por qué la continua referencia a la doctrina y jurisprudencia comparadas resultan no sólo útiles, sino imprescindibles. Además, conviene destacar cómo el CR aparece inspirado en planteamientos muy lejanos a los imperantes con anterioridad en nuestro ordenamiento que, sin embargo, han encontrado acogida en otros sistemas -como el

10. Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DOCE 1989 L 48/1) y Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DOCE 1989 L 48/17). Sobre el contenido y alcance de los Protocolos, además de A. Tizzano, "Informe sobre los Protocolos relativos a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales" (DOCE 1990 C 219/1), *vid.* M. Virgós Soriano, "La interpretación..." *loc. cit.*, pp. 91-94 y A. Mignolli, "L'interpretazione della Convenzione di Roma da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, 1993, pp. 129-142, pp. 133-142.

11. Cf. E. Jayme, C. Kohler, "Das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993 - Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 357-371, p. 368.

austriaco y el suizo-, cuyas experiencias no pueden ser ignoradas.

V. El alcance del proceso de integración europeo se refleja también en la existencia de normas materiales, reguladoras de estos contratos, de origen comunitario; normas cuyo ámbito espacial de aplicación queda fijado por el propio ordenamiento comunitario (en particular, por lo que aquí importa, en el sector del Derecho antitrust)(12). En esta línea, entre las normas imperativas de nuestro sistema de D.I.Pr. se integran - formando parte de la *lex fori*- un conjunto significativo de disposiciones de origen comunitario (13).

El fenómeno de integración ha tenido también una incidencia notable en relación con la tutela y ejercicio de los derechos de propiedad industrial. No sólo las limitaciones impuestas sobre los diversos sistemas nacionales de protección -en particular sobre el ejercicio de los derechos de exclusiva- condicionan su régimen normativo; sino que los particulares logros alcanzados por la unificación de los derechos de

12. Cf. W.H. Roth, "Der Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 623-673, pp. 627-628.

13. Al menos en esta medida, el art. 7.2 CR - expresión de las limitaciones de la armonización alcanzada en el marco del CR, al dejar intacta las posibilidades de aplicar las normas imperativas de D.I.Pr. de la correspondiente *lex fori* (cf. C. Kohler, "Einheit, Vielheit und Relativität im Kollisionsrecht der EG-Mitgliedstaaten", *IPRax*, vol. 12, 1992, pp.277-282, p.281)- debe servir también a realizar objetivos de integración.

propiedad industrial en el marco comunitario suscita problemas específicos, por ejemplo, las repercusiones que sobre el tratamiento conflictual derivan de que el contrato tenga por objeto un derecho de exclusiva supranacional(comunitario).

VI. La estructura del trabajo -que en sus últimos cuatro capítulos responde a un esquema bien conocido en los estudios sobre ley aplicable a los contratos- aparece dividida en seis capítulos. Tras unas precisiones conceptuales relativas a los derechos de propiedad industrial y al *know-how*, el Capítulo Primero contempla dos bloques de cuestiones, cuyo tratamiento en este trabajo aparece caracterizado por las notas de necesidad e instrumentalidad. Necesidad, en la medida en que tanto la elaboración de una tipología de los contratos internacionales a través de los cuales tiene lugar la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*, como la aproximación al régimen jurídico material de tales contratos en el panorama comparado, resultan presupuestos ineludibles en un estudio sobre la ley aplicable a este sector de la contratación en nuestro sistema de D.I.Pr. Instrumentalidad, pues el tratamiento de estas cuestiones presenta un carácter subordinado al análisis conflictual.

La clasificación tipológica, además de a la necesidad de ordenar la extraordinaria diversidad que muestra la práctica negocial, responde a las exigencias derivadas de las normas de conflicto en la materia; en particular, de la norma sobre ley aplicable al contrato en defecto de elección (art. 4 CR). La tipología hace

posible diferenciar grupos de contratos con una configuración típica similar, de manera que facilita la exposición ordenada del contenido esencial de los acuerdos. Asimismo, posibilita su proyección posterior en el ámbito del Derecho aplicable, permitiendo un tratamiento conflictual unitario de categorías de contratos, lo que limita la necesidad de recurrir a un examen casuístico e individualizado de los supuestos de la práctica, de modo respetuoso con los criterios inspiradores del CR y favorecedor de la seguridad jurídica y de la simplicidad del funcionamiento de la norma de conflicto. La construcción de una tipología, así como la caracterización de las diversas categorías negociales, exigen, para ser útiles en la aplicación del CR, prestar atención a las experiencias de sistemas extranjeros, en particular, de los otros Estados participantes en el CR, de forma que las soluciones propuestas no aparezcan basadas en concepciones específicas del foro (contrariando las exigencias interpretativas del CR).

La aproximación al régimen material de los contratos de cesión y licencia en nuestro ordenamiento, acompañada de un análisis comparado -que se extiende sólo a sistemas de nuestro entorno más próximo- de cuestiones puntuales, tiene entre sus objetivos no sólo analizar en qué medida las soluciones de los supuestos litigios varían en función de cuál sea el ordenamiento aplicado, sino, sobre todo, poner de relieve los principios inspiradores del régimen material de estos contratos y, en particular, el fundamento de las divergencias más notables entre sistemas, pues, en particular tratándose de normas que

establecen el régimen de protección de los derechos de propiedad industrial, el alcance espacial de las normas viene condicionado por su fundamento material.

VII. Las particularidades que para el tratamiento conflictual de estos contratos derivan de la heterogeneidad de los sectores normativos configuradores de su régimen material, así como la complejidad de las figuras negociales contempladas, explican el examen individualizado de tres órdenes de problemas, con carácter previo al estudio específico de la determinación de la ley aplicable al contrato.

Por una parte, la comprensión del fundamento y de la peculiar configuración de la norma de conflicto relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial es determinante para valorar en qué medida la especificidad del objeto contractual -y del sector del ordenamiento que lo regula (y lo crea)- condiciona el tratamiento conflictual de los contratos relativos a la explotación de esos bienes.

Por otra parte, el destacado papel que en los diversos sistemas jurídicos desempeñan normas imperativas de D.I.Pr. en la regulación de los contratos objeto de estudio exige, para poder precisar en su momento en qué medida normas de esta naturaleza se proyectan sobre el enjuiciamiento por nuestros tribunales de estos acuerdos, conocer a qué categorías pertenecen las normas imperativas de D.I.Pr. con incidencia en este sector de la contratación, cuál es el fundamento de su imperativa aplicación dentro de un determinado ámbito espacial y qué

consecuencias contractuales aparecen previstas en las mismas. La posibilidad -contemplada expresamente en el art. 7 CR- no sólo de aplicar, al margen de la ley del contrato, normas imperativas de D.I.Pr. del foro, sino también de dar efecto a normas de esta categoría de otros ordenamientos, hace indispensable valorar la difusión de las diversas categorías de estas normas en el panorama comparado. Asimismo, con carácter previo, resulta necesario analizar el significado en el sistema del CR de la controvertida polémica acerca del contenido normativo de la remisión a la *lex contractus*, en concreto, si de la remisión que resulta de la norma de conflicto en materia contractual quedan excluidas necesariamente, en todo caso, las normas imperativas de D.I.Pr. (o ciertas categorías de estas normas) del ordenamiento reclamado.

Por último, la complejidad de los acuerdos a través de los cuales tiene lugar en la práctica la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, en particular, lo habitual que resulta que la explotación de tales bienes se lleve a cabo dentro de un entramado obligacional -en ocasiones, por medio de transacciones que agrupan varios contratos- destinado al logro de un objetivo conjunto, explica la necesidad de abordar con carácter previo -no sólo incidirá en el marco de la determinación objetiva de la ley aplicable- en qué medida es aconsejable un tratamiento conflictual unitario de las diversas relaciones contractuales vinculadas y qué instrumentos pone a disposición del intérprete nuestro sistema de D.I.Pr. para el logro de tal objetivo.

VIII. Los Capítulos Tercero a Sexto desarrollan, en el específico sector objeto de análisis, una estructura tripartita habitual en los estudios sobre ley aplicable en el ámbito contractual: elección por las partes de la ley del contrato, determinación del ordenamiento aplicable en defecto de elección y ámbito de aplicación de la ley del contrato. Particularmente ricas resultan las cuestiones suscitadas por la determinación de la ley aplicable en defecto de elección. La heterogeneidad de los supuestos de la práctica negocial, la diversidad de los planteamientos doctrinales, legislativos y jurisprudenciales que muestra la experiencia comparada, así como la falta de consenso acerca del tratamiento derivado de la aplicación del CR a estos contratos, reclaman un esfuerzo interpretativo que conduzca a la formulación de un conjunto de reglas -resultado de la interpretación del CR- que aporte certeza al tratamiento conflictual de un conjunto de contratos con una presencia tan relevante en el tráfico jurídico privado externo, como los comprendidos en este estudio.

El logro de ese objetivo requiere un análisis en dos fases; por una parte, es indispensable conocer cuáles son los principios inspiradores de las normas del CR en materia de determinación objetiva de la ley aplicable y su proyección sobre este sector de la contratación internacional (Capítulo Cuarto). En particular, el análisis de los criterios informadores del sistema del CR en relación con la tradicional tensión entre seguridad jurídica y adecuación de la respuesta a las circunstancias del caso concreto, condiciona la posibilidad de formular un conjunto de reglas que

excluyan -al menos en los casos típicos- la necesidad de recurrir a un examen individualizado -particularmente costoso- de cada supuesto de la práctica para determinar la ley aplicable al contrato. En este sentido, la pretensión de optimizar el análisis, ofreciendo pautas interpretativas que permitan una respuesta -previsible y sencilla(14)- al tratamiento conflictual de la casi totalidad de los contratos a través de los cuales se lleva a cabo la explotación empresarial de derechos de propiedad industrial y *know-how*, parece especialmente acorde en el contexto de la interpretación de normas de un instrumento convencional destinado a aplicadores de varios países y que persigue la uniformidad de las soluciones (que parece ir necesariamente unida a la formulación, en la medida de lo posible, de reglas válidas para conjuntos de supuestos, marginando las soluciones casuísticas a *posteriori*). En este contexto, la tipología elaborada, agrupando los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* en atención a su contenido negocial y configuración básica, se muestra como un valiosísimo instrumento para hacer posible no sólo el adecuado funcionamiento de la norma de conflicto -que parte de que los elementos intrínsecos de la relación contractual deben primar en su localización-, sino también la formulación de (sub)reglas que permitan un tratamiento conflictual unitario de conjuntos de supuestos de la práctica negocial.

14. Poniendo de relieve la necesidad de proyectar objetivos de certeza y de sencillez en la interpretación de las normas sobre ley aplicable en materia contractual, vid. M. Virgós Soriano, *Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional*, Madrid, 1989, p. 34.

IX. La regulación de los contratos (internacionales) sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* por medio, junto a normas de Derecho de obligaciones, de disposiciones de otros sectores del ordenamiento sobre los que se proyectan intereses de política legislativa específicos, alejados de los característicos en materia contractual, y dotados de un tratamiento conflictual diferenciado, explica que la precisión del ámbito de aplicación de la ley del contrato (Capítulo Sexto) presente en este sector, además de gran importancia, exigencias específicas.

Por una parte, la proyección conflictual de la incidencia sobre los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial de la normas reguladoras del régimen de tales derechos, exige una labor de delimitación entre el alcance de las normas de conflicto determinantes en materia contractual y la relativa al régimen de los derechos de propiedad industrial. El fundamento de la norma sobre ley aplicable a los derechos de propiedad industrial condiciona su alcance, haciendo del análisis del contenido material de las disposiciones sobre derechos de propiedad industrial un elemento determinante de su ámbito de aplicación.

Por otra, la particular intensidad con la que normas imperativas de D.I.Pr. -de diversos sectores normativos, alguno específico del tráfico tecnológico internacional(15)- condicionan en los diversos sistemas

15. Que han merecido ya la atención de nuestra doctrina, *vid.* esp. R. Recondo Porrúa, "La transferencia

jurídicos el régimen de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, hace imprescindible el estudio de las condiciones bajo las cuales normas de esta naturaleza se proyectan sobre la relación negocial al margen de la ley del contrato. Dejando de lado la descripción de las normativas materiales, el análisis debe centrarse -como exige un estudio de D.I.Pr.- en los términos en los que es posible la aplicación de normas imperativas de D.I.Pr. en el sistema del CR (que impone un tratamiento diferenciado entre normas del foro y normas de terceros Estados), así como en la valoración de las consecuencias contractuales que normas de esta naturaleza pueden acarrear en el enjuiciamiento por nuestros tribunales de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* (que aconseja un análisis diferenciado según el sector del ordenamiento al que pertenecen las normas de intervención).

**CAPITULO PRIMERO. PRESUPUESTOS MATERIALES Y TIPOLOGIA
CONTRACTUAL**

I. Propiedad industrial y know-how: delimitación conceptual y trascendencia económica

1. Concepto, modalidades y funciones de los derechos de propiedad industrial

1. El recurso a la expresión propiedad industrial, para designar un conjunto diverso de instituciones protectoras de elementos inmateriales vinculados a la actividad empresarial, goza de honda raigambre en nuestro ordenamiento positivo, así como en el panorama internacional(1). La utilización de esta expresión no

1. La enumeración de las distintas instituciones comprendidas en la propiedad industrial, bajo esta denominación, figura ya en el texto de 1883 del CUP (art. 1.2, que ha permanecido inalterado en las diversas revisiones del CUP; interpretando este precepto, *vid.* G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (revisado en Estocolmo en 1967)*, Ginebra, 1969, pp. 21-25). Un planteamiento semejante se refleja también en los precedentes inmediatos de la actual normativa española en la materia -en concreto, en la Ley de propiedad industrial de 1902, y en el EPI (cuyos arts. 164-170 y 182-195, continúan vigentes, como marco legal de la protección del diseño industrial)-, que englobaban estas instituciones en un único texto legal, referido a la propiedad industrial. También el art. 149.1.9º de la Constitución española recoge la expresión "propiedad... industrial". Asimismo, entre las disposiciones fundamentales del ordenamiento comunitario, el art. 36 TCE hace referencia al término propiedad industrial, que debe interpretarse con un contenido semejante al del art. 1.2 CUP (*cf.* A. Bercovitz, "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado, *Tratado de Derecho comunitario europeo*, tomo II, Madrid, 1986, pp. 517-617, pp. 518-521). Acerca del empleo de este

implica desconocer que la naturaleza jurídica de estas instituciones no se identifica, en ningún caso, con la del derecho de propiedad en sentido estricto (sólo predicable en relación con bienes corporales)(2). Asimismo, la individuación aquí de la propiedad industrial, como se puso de relieve en la Introducción, responde a los objetivos y características del presente estudio, y no cuestiona la estrecha vinculación existente entre propiedad industrial y propiedad intelectual.

Ampliamente extendida se halla la clasificación de las modalidades de derechos de propiedad industrial en atención al concreto bien objeto de protección. De este modo, se establece normalmente una clasificación tripartita, diferenciando entre derechos de propiedad industrial relativos a: invenciones técnicas (en especial, patentes y modelos de utilidad), creaciones de una forma estéticamente nueva (modelos y dibujos industriales) y signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento)(3).

término en el panorama comparado, *vid.* H. Baylos Corroza, *Tratado de Derecho industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)* 2ª ed., Madrid, 1993, p. 82.

2. En la doctrina española, *vid.* J. Garrigues, "La propiedad industrial y la empresa" *ADI*, t. 4, 1977, pp. 13-24, pp. 16-17; J.L. Lacruz Berdejo, *Elementos de Derecho civil III, Derechos reales*, vol. Primero - 3ª parte (*Bienes inmateriales*), 2ª ed., Barcelona, 1989, pp. 13-14; y H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ª ed. *op. cit.*, pp. 83 y 238-239.

3. *Vid.*, *v. gr.*, F. Vicent Chuliá, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, vol.2 (*Comerciantes, Sociedades, Derecho Industrial*), 3ª ed., Barcelona, 1991,

En su acepción amplia, el término propiedad industrial engloba, junto a las diversas modalidades de derechos de propiedad industrial, la tutela derivada de las normas de competencia desleal(4). Todas estas instituciones configuran un conjunto caracterizado por la proximidad de los intereses de política legislativa perseguidos, así como por pretender la salvaguarda de objetivos comunes. Ahora bien, la tutela de la competencia desleal, a diferencia de lo que ocurre en los derechos de propiedad industrial, no se basa en la

p. 1.156; H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ª ed., op. cit., p. 688. En la doctrina extranjera, vid., v. gr., la división tripartita de P. Greco, *Lezioni di diritto industriale*, Turín, 1956, pp. 266-277; J. Schmidt-Szalewski, *Droit de la propriété industrielle*, París, 1984, p. 1 (si bien agrupa los dos primeros elementos de la clasificación); y H. Hubmann, *Gewerblicher Rechtsschutz* (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht), 5ª ed., Múnich, 1988, pp. 2-4.

4. Es ésta la concepción adoptada en el ya aludido art. 1.2 CUP, que dispone: "(1)ª protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal" (conviene dejar al margen, desde un principio, el sector específico relativo a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen, que, por su naturaleza, no son, en ningún caso, objeto de transmisión contractual). En esta línea, a favor de una acepción amplia de la propiedad industrial, vid., v. gr., H. Hubmann, *Gewerblicher...* op. cit., pp. 1-4 (si bien emplea la expresión, mucho más difundida en la práctica germana, "*gewerblicher Rechtsschutz*" -protección jurídica industrial-); y, con ulteriores referencias, F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo I, vol. 2., op. cit., p. 1.154.

atribución por el poder público de derechos subjetivos de exclusiva, sino que la protección resulta básicamente de la posibilidad de ejercitar acciones civiles frente al infractor de reglas de conducta(5). Las normas relativas a la competencia desleal desempeñan, como se expondrá más adelante, un papel básico en la configuración del *know-how* como bien inmaterial; sin embargo, la tutela de la competencia desleal -dejando a salvo lo que se dirá en relación con el *know-how*- no da origen a bienes caracterizados por su exclusividad y transmisibilidad. Con independencia de la inclusión de la tutela de la competencia desleal dentro de una acepción amplia del término propiedad industrial, las diversas modalidades de derechos de propiedad industrial manifiestan rasgos comunes, que no están presentes de igual modo en la protección derivada de las normas contra la competencia desleal.

Como características básicas comunes a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial cabe reseñar las siguientes. Todos ellos tienen como contenido esencial un derecho subjetivo de exclusiva(6). El derecho de exclusiva recae sobre un bien inmaterial vinculado a

5. Cf. H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, p. 4.

6. Es habitual identificar el derecho de exclusiva (derecho de patente, derecho de marca...) con el derecho de propiedad industrial en sentido propio (patente, marca...); en realidad, éste último es una posición jurídica de contenido más amplio, pero el derecho de exclusiva es el elemento esencial de esa posición jurídica (cf., distinguiendo entre patente y derecho de patente, A. Bercovitz, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *RDM*, núms. 105-106, 1967, pp. 79-142, pp. 96-98).

la actividad empresarial, cuyo valor económico trata de salvaguardar. La posición jurídica atribuida al titular tiene carácter absoluto, con eficacia *erga omnes*, mostrando una doble vertiente, positiva -sólo el titular puede llevar a cabo su explotación- y negativa -el titular puede impedir la utilización del bien por los demás-(7). La concesión por el poder público se halla sometida al cumplimiento de formalidades administrativas, pese a lo cual presentan naturaleza jurídico-privada(8). Sólo pueden ser objeto de protección las ideas y creaciones que cumplen las especificaciones fijadas por el legislador(9). El monopolio inherente a la posición de exclusividad que otorgan implica una alteración de la libre competencia en el mercado(10). La protección derivada de todo derecho de propiedad industrial tiene un

7. Cf., v. gr., H. Hubmann, *Gewerblicher...* op. cit., pp. 47-48. Precizando esta idea con respecto a la facultad de exclusión conferida por la patente en el sistema de la LP, vid. J. Massaguer Fuentes, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, 1989, pp. 52-55.

8 Cf., v. gr., H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ª ed. op. cit., pp. 101-102.

9. *Ibíd.*, pp. 97-98.

10. Interpretando que las restricciones de la competencia derivadas de la atribución de derechos de exclusiva para la protección de bienes inmateriales, sirven para promover la competencia en un nivel económico superior, vid. M. Lehmann, "La teoría de los *property rights* y la protección de la propiedad intelectual e industrial", *RGD*, año XLVI, 1990, pp. 265-281, pp. 278-280.

alcance estrictamente territorial, en principio, limitado a un concreto Estado(11).

2. Las modalidades de derechos de propiedad industrial reconocidas en nuestro ordenamiento para la protección de las invenciones técnicas son, básicamente, la patente y el modelo de utilidad(12). La regulación de ambas instituciones en nuestro sistema se contiene principalmente en la LP, desarrollada por el RP(13).

11. Cuestión que será abordada al tratar del ámbito espacial de aplicación de las normas relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial, *vid.* Cap. Segundo.I.1.A y C, *infra*.

12. Entre los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales relativos a invenciones reconocidos en nuestro ordenamiento, cabe incluir también los derivados de la protección de las obtenciones vegetales (Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre protección de obtenciones vegetales (BOE núm. 63, de 14.III.75), desarrollada por R.D. 1.674/1977 (BOE núm. 164, de 11.VII.77), acerca de estas disposiciones, *vid.* F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo I, vol. 2., *op. cit.*, pp. 1.202-1.205, y sobre la escasa relevancia de esta modalidad de derechos de exclusiva en el contexto de la contratación internacional, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 13) y de la tutela de la topografía de los productos semiconductores (Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de la topografía de los productos semiconductores (BOE núm. 108, de 5.V.88), sobre la misma, *vid.* J. Massaguer Fuentes, "La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y Derecho comparado", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, 1990, pp. 83-110).

13. Sobre su régimen se proyectan determinados instrumentos convencionales, a los que se hará referencia más adelante, en especial CUP, TCP, CPE y, en el futuro, muy probablemente, CPC (con un alcance muy distinto) y Acuerdo TRIP's. Acerca del régimen general de la LP, *vid.* A. Bercovitz, *La nueva ley de patentes (ideas*

Es sabido que la patente, como institución básica para la protección jurídica de invenciones, por medio del otorgamiento de una posición de exclusiva sobre las mismas, goza de amplia difusión en el panorama internacional(14). Con anterioridad a la concesión -por medio de un acto administrativo- del derecho de propiedad industrial, existen dos niveles de protección de la invención en la normativa sobre patentes: primero, por el simple hecho de la invención, pertenece al inventor o a sus causahabientes el derecho a la patente (que no faculta a su titular para impedir que la invención sea explotada por un tercero); en segundo lugar, la protección se intensifica una vez solicitada la patente

introduatorias y antecedentes), Madrid, 1986; J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios a la Ley de patentes*, Barcelona, 1987; J.A. Gómez Segade, *La Ley de patentes y de modelos de utilidad*, Madrid, 1989. Valorando la repercusión de los instrumentos internacionales, vid. A. Casado Cerviño, "Incidencia en el Derecho español de los tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", *La Ley*, 1991(2), pp. 1.030-1.041, esp. pp. 1.030-1.038. Más ampliamente, sobre el alcance de la cooperación internacional en el Derecho de patentes, con especial referencia al ámbito europeo, vid. J.M. Mousseron, *Traité des brevets*, París, 1984, pp. 53-103; y G. Benkard, (E. Ullmann) *Patentgesetz (Gebrauchsmustergesetz)*, 8ª ed., Múnich, 1988, pp. 73-125.

14. Es ilustrativa la estadística por países, sobre solicitudes y concesiones de patentes, contenida -con respecto al año 1992- en OMPI, "Statistiques de propriété industrielle. 1992. Publication A", suplemento a PI, vol. 110, 1994, núm. 5, pp. 1-9. Delimitando la patente frente a las demás instituciones para la protección de la propiedad industrial, vid., en el contexto del sistema alemán, W. Bernhardt, R. Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed., Múnich, 1986, pp. 8-15.

ante el correspondiente órgano administrativo(15). Tras el acto administrativo de concesión, el titular ostenta una peculiar posición jurídica (patente o modelo de utilidad), cuyo contenido esencial es el derecho de exclusiva, siempre limitado temporalmente, sobre la explotación de la invención(16). Objeto del derecho de patente es la idea inventiva en sí misma, con independencia de todo soporte material(17). El fundamento último del régimen de protección de las invenciones, a través de la atribución al titular de un poder jurídico para explotar en exclusiva la invención (que exige la comunicación previa a la sociedad de la idea inventiva), radica en su valor para fomentar el progreso técnico industrial, función económica básica del sistema de patentes, que condiciona su régimen jurídico(18).

15. La diferenciación entre estas fases se reproduce en los diversos sistemas de patentes, con carácter general, *vid.*, en el contexto alemán, H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, pp. 48-50.

16. Acerca de la facultad de exclusión, como efecto de la patente, que completa la tutela jurídica dispensada a la invención, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *Los efectos... op. cit.*, pp. 37-64.

17. Cf., *v. gr.*, H. Baylos Corroza, *Tratado... 2ªed. op. cit.*, pp. 697-699.

18. Al respecto, *vid.* F.K. Beier, "Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftliche und sozialen Fortschritt", *GRUR Int.*, 1979, pp. 227-235; C. Fernández-Novoa, "El fundamento del sistema de patentes", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 13-30; y H. Ullrich, "L'importance de la législation sur la propriété industrielle et d'autres mesures juridiques pour la promotion de la innovation technique", *PI*, vol. 105, 1989, pp. 111-123.

El modelo de utilidad, normalmente empleado en relación con ideas de relevancia menor, protege sólo invenciones que "consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" (art. 143.1 LP), es decir, tutela únicamente la forma novedosa de un objeto, de la que resulta una utilidad práctica; su régimen jurídico se asimila, en buena medida, con el de la patente(19). En el contexto de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial, la transmisión de modelos de utilidad presenta escasa relevancia práctica(20).

19. Acerca del régimen de la protección del modelo de utilidad en nuestro ordenamiento tras la LP, *vid.* J.M. Otero Lastres, "El modelo de utilidad", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 157-173. Sobre la regulación de esta modalidad de derechos de propiedad industrial en el ordenamiento alemán, que ha ejercido una significativa influencia sobre otros sistemas, *vid.* G. Benkard, (K. Bruchhausen) *Patentgesetz... op. cit.*, pp. 1.279-1.390. De la categoría de los modelos de utilidad debe diferenciarse el *certificat d'utilité* propio del ordenamiento francés, que sirve para proteger -alternativamente- todas aquellas invenciones sobre las que puede recaer una patente (*vid.*, contraponiendo el *certificat d'utilité* francés al *Gebrauchsmuster* del ordenamiento alemán, J.M. Mousseron, *Traité... op.cit.*, pp. 600-601).

20. Esta modalidad de protección tiene una difusión limitada en el panorama comparado, además se trata normalmente de invenciones de escasa importancia económica, cuya titularidad corresponde a residentes en el país que concede el derecho (lugar de protección) -incluso tratándose de países tradicionalmente importadores de tecnología- lo que restringe los supuestos de transmisión contractual con elemento extranjero. La lista de los países vinculados a la OMPI que reconocen esta modalidad de derecho de propiedad industrial, así como las cifras de registros efectuados en cada uno de ellos durante 1992, puede consultarse en

3. La tutela de las creaciones de una forma nueva, una estética novedosa, aplicables a la industria, se lleva a cabo, fundamentalmente, por medio de una categoría específica de derechos de propiedad industrial, la que se agrupa bajo la denominación de diseño industrial. Las normas básicas protectoras de los modelos y dibujos industriales se contienen en nuestro ordenamiento todavía en los arts. 164-170 y 182-195 EPI(21). El objeto de protección es una forma novedosa,

OMPI, "Statistiques..." loc. cit., pp. 11-12. Llama la atención que el único país en el que los modelos de utilidad registrados corresponden mayoritariamente a no residentes sea Portugal. En relación con España, donde las patentes concedidas pertenecen en su abrumadora mayoría a no residentes, 4.112 de los 4.438 modelos de utilidad concedidos para nuestro país en 1992 lo fueron a residentes en España (las cifras relativas a las solicitudes de modelo de utilidad en España por país de origen pueden consultarse, para el periodo 1987-1991 en J. Gómez Montero, "Actividad de la Oficina española de patentes y marcas en materia de protección registral", ADI, t. XIV, 1991-1992, pp. 775-782, p. 779).

21. Disposiciones en buena medida obsoletas, como muestra la comparación con las propuestas en la materia realizadas en el seno de la CE (Propuesta de directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños -DOCE 1993 C 345/14- y Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre el diseño comunitario -DOCE 1994 C 29/1), al respecto, vid. F. Cerdá Albero, "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea", RGD, año L, 1994, pp. 3.669-3.716. Entre los instrumentos internacionales en el ámbito de la propiedad industrial ratificados por España, tiene particular incidencia en esta materia, además del CUP, el Convenio de la Haya, de 6 noviembre 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales, al que se adhirió España el 20 diciembre 1955 (BOE núm. 114, de 23.IV.1956). Por otra parte, también el Acuerdo TRIP's dedica los arts. 25 y 26 al diseño industrial.

una creación estética, susceptible de aplicación industrial; el contenido básico del derecho de propiedad industrial es la exclusiva sobre la utilización del diseño, que reviste siempre carácter temporal. El otorgamiento de una posición exclusiva aumenta el valor competitivo de las creaciones estéticas, fomenta la inversión en diseño y recompensa el esfuerzo innovador. A diferencia de las patentes y modelos de utilidad, la protección no recae sobre una innovación técnica, sino meramente formal. Sin embargo, es posible que en casos concretos se plantee la posibilidad de acumular a la protección de las normas sobre el diseño industrial, la tutela derivada de otras modalidades de protección; no sólo las relativas a invenciones técnicas, sino también las comprendidas en la propiedad intelectual, así como las derivadas de las normas sobre competencia desleal(22).

4. Es bien conocido que la tutela de los signos distintivos a través del otorgamiento de una posición de exclusiva para su explotación, se lleva a cabo en nuestro sistema a través de tres figuras: la marca (que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona -art.1 LM-), el nombre comercial (que identifica a una persona en el ejercicio de su actividad -art. 76.1 LM-) y el rótulo de establecimiento (que distingue un establecimiento -art. 82.1 LM-). En el contexto de la contratación internacional sobre derechos de propiedad

22. Con ulteriores referencias, *vid.* F. Cerdá Alberó, "Diseño..." *loc. cit.*, pp. 3.676-3.689.

industrial, tanto el nombre comercial como el rótulo de establecimiento desempeñan un papel muy limitado.

Tratándose de una marca, conforme a la definición legal contenida en el art. 1 LM, el derecho de exclusiva recae sobre un signo apto para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una persona, de productos o servicios semejantes(23). Es esencial que el signo sea determinante como elemento diferenciador, indicativo de la procedencia empresarial de los bienes. Con carácter general, la marca se adquiere por el registro (art. 3 LM y art. 6 RMC). El Derecho de marcas favorece el funcionamiento del proceso competitivo y protege los

23. El régimen legal de las marcas se contiene en nuestro ordenamiento básicamente en la LM y en el RM (para un estudio de conjunto acerca de la LM, *vid.* C. Fernández Novoa, *Derecho de marcas*, Madrid, 1990), asimismo, existe una Directiva CE, de 21 diciembre 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas (DOCE 1989 L 40/1), (valorando críticamente las divergencias entre la LM y la Directiva, *vid.* A. Bercovitz, "Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)", *Derecho mercantil de la C.E.E. (Estudios en homenaje a J. Girón Tena)*, Madrid, 1991, pp. 155-185, esp. pp. 160-161. Entre los instrumentos internacionales vinculantes para España, al margen del CUP, tiene especial incidencia en este sector el Arreglo de Madrid de 1891, relativo al registro internacional de marcas, ratificado por España en 1979 (BOE núm.147, de 20.VI.1979); por otra parte, en el futuro próximo es de prever la incidencia del Acuerdo TRIP's -en concreto, en materia de marcas, los arts. 15-21-. Mención aparte merece, por su trascendencia, la creación en el ámbito de la CE de la marca comunitaria -por medio del RMC, ya en vigor-, como alternativa a las marcas nacionales; la marca comunitaria produce los mismos efectos en toda la Comunidad (se altera el alcance de la territorialidad, *vid.* Cap. Segundo.I.1.C, *infra*).

intereses de los consumidores. En concreto, como funciones de la marca(24) se reconocen las siguientes: indicadora del origen empresarial de los bienes y servicios, indicadora de la calidad de los bienes, condensadora de la reputación de la empresa y publicitaria(25). A diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial relativos a invenciones técnicas y creaciones estéticas, el registro de una marca puede renovarse de modo indefinido, lo que responde a la peculiar naturaleza del objeto sobre el que recae el derecho de exclusiva y al fundamento de esta modalidad de

24. Al margen del análisis quedan tanto las marcas colectivas como las de garantía (arts. 58-72 LM); la peculiar configuración de estas modalidades se proyecta sobre su transmisibilidad contractual, que no es posible en las marcas colectivas (art. 61 LM, vid. C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, pp. 60-62) y queda sometida a intervención administrativa en las marcas de garantía (cf. R. Largo Gil, *Las marcas de garantía*, Madrid, 1993, pp. 112-114).

25. En nuestra doctrina, vid. C. Fernández Novoa, "Las funciones de la marca", *ADI*, t. 5, 1978, pp. 33-65; *id.*, *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, 1984, pp. 44-65 (en relación con la LM, *id.*, *Derecho... op. cit.*, pp. 26-28); A. Font, "Property Rights y Derecho de marcas", *RGD*, 1990, año XLVI, pp. 283-298, pp. 287-290; y F. Vicent Chuliá, *Compendio... Tomo I*, vol.2., *op. cit.*, pp. 1.212- 1.215. Los planteamientos al respecto son similares en la doctrina extranjera de nuestro entorno, si bien no plenamente coincidentes, vid., v. gr., P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, París, 1984, pp. 11-15; W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Londres, 1984, pp. 468-472; W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht (und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht)*, 12ª ed., Múnich, 1985, pp. 24-33; y R. Franceschelli, *Sui marchi di impresa*, 4ª ed., Milán, 1988, pp. 227-237.

la propiedad industrial(26). Con la protección otorgada por el Derecho de marcas concurrirá en ocasiones la tutela contra la competencia desleal -en particular, en nuestro sistema, cuando se trate de actos de confusión o de engaño (arts. 6 y 7 LCD)(27)-, sin embargo, la normativa sobre competencia desleal no atribuye derechos subjetivos de exclusiva.

2. Caracterización del know-how

5. Particularmente controvertida resulta la precisión del concepto de *know-how*. Se trata de una expresión de uso frecuente, empleada para designar un conjunto de conocimientos especializados, sin embargo, los límites del concepto varían de modo significativo, según los planteamientos. En la actualidad, goza de aceptación generalizada la idea de que el término *know-how* incluye conocimientos carácter no sólo de industrial, sino también comercial y relativos a la organización de la actividad empresarial(28), engloba, por lo tanto, un

26. *Vid.*, en el contexto alemán, H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, pp. 54-56.

27. En el sistema alemán, clasificando tales supuestos, *vid.* W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht... op. cit.*, pp. 46-48.

28. En nuestra doctrina, cf. J.A. Gómez Segade, "Algunos aspectos de la licencia de *know-how*", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 201-223, p. 208; J. Massaguer Fuentes, *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, p. 35 n. 1 y p. 38; y J. Pérez Santos, "El contrato de *know-how*", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 186-202, p. 187. En la doctrina extranjera, *vid.*:

conjunto de conocimientos diversos susceptibles de aplicación empresarial. Polémica resulta, por el contrario, la exigencia de que los conocimientos que se integran en el *know-how* tengan en todo caso carácter secreto. Sin embargo, con independencia de que en la práctica negocial el término *know-how* sea utilizado en ocasiones para designar conocimientos no secretos, y de que esta concepción extensiva del *know-how* haya encontrado un eco significativo en la doctrina(29); se

para Alemania, H. Stumpf, "The Know-How Contract in Germany", H. Stumpf (ed.), *The Know-how Contract in Germany, Japan and the United States*, Francfort, 1984, pp. 2-145, p. 12; y G. Henn, *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*, 2ª ed., Heidelberg, 1989, p. 19; para Francia, J.M. Mousseron, *Traité... op. cit.*, pp. 19-20; para Italia, P. Pitter, "Know-how e contratto di know-how", *Riv. dir. civ.*, XXIX, 1983 (2ª parte), pp. 22-81, pp. 30-32; para Estados Unidos, donde la acepción del término es particularmente extensa, F. Dessemontet, *Le Savoir-faire industriel (Définition et protection du Know-how en droit américain)*, Lausana, 1974, pp. 16-23, esp. p. 23 y J.G. Staples, L. Bertagnolli, "Know-how in the United States", H. Stumpf (ed) *The Know-how... op. cit.*, pp. 255-309, pp. 259 y 262-263; y para el Reino Unido, L.W. Melville, *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing*, 3ª ed, Nueva York-Londres, 1979-1990, vol. 1, pp. 4-4 - 4-6. Este planteamiento encontró reflejo en nuestra jurisprudencia, así en la Sent. T.S. de 24 octubre 1979 (Sala 1ª) *Mayo S.A. c. Thomson Brandt* (RAJ núm. 3.459) se considera que el *know-how* consiste en "conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles". Por su parte, en la misma línea, el art. 13 LCD, sobre el que se insistirá más adelante, alude a la violación de "secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales".

29. Particularmente en la doctrina alemana. Acerca de la inclusión de conocimientos no secretos en el concepto de *know-how*, vid. H. Stumpf, *Der Know-How-Vertrag*, 2ª ed., Heidelberg, 1971, pp. 24-25; J. Pagenberg B. Geissler, *Lizenzverträge*, 3ª ed., Colonia, 1991, pp. 110-114; y, de modo más elaborado, con

impone constatar que cuando los conocimientos susceptibles de aplicación empresarial revisten carácter secreto presentan un significado jurídico y económico específico, que permite diferenciar esta categoría de conocimientos susceptibles de aplicación empresarial(30). De este modo, el término *know-how* se emplea en este estudio para designar sólo conocimientos que tienen carácter secreto, coincidiendo con un planteamiento consolidado en la doctrina española(31) y que tiene

ulteriores referencias, M. Martinek, *Moderne Vertragstypen (Band II: Franchising, Know-how-Verträge, Management- und Consultingverträge)*, Múnich, 1992, pp. 217-220. La difusión de este planteamiento en la doctrina germana ha sido determinante para su acogida en estudios sobre la ley aplicable a los contratos internacionales sobre *know-how*; entre estos últimos, englobando conocimientos no secretos, vid. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge im deutschen Internationalen Privatrecht", *Festschrift für E. von Caemmerer*, Tübinga, 1978, pp. 705-735, p. 707; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., p. 28.

30. En particular, porque la exclusividad de hecho que ostenta el titular del *know-how*, determinante de la peculiar posición competitiva que el mismo atribuye, depende del carácter secreto de los conocimientos y porque sólo los conocimientos secretos son objeto de una tutela jurídica específica. En esta línea, incluso entre quienes incluyen conocimientos no secretos dentro del concepto de *know-how*, es habitual proclamar la especificidad jurídica y económica de los conocimientos secretos, cf., v.gr. R. Krasser, "Protection of know-how in Germany", H. Cohen Jehoram (ed.), *The Protection of Know-How in 13 Countries (Reports to the VIIIth Congress of Comparative Law - Pescara, 1970)*, Deventer, 1972, pp. 27-49, pp. 47-48.

31. Vid. B. Pellisé Prats, "Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de *know-how*", Grupo español de la AIPPI, *II Cursillo sobre propiedad industrial*, Barcelona, 1970, pp. 83-100, pp. 89-90; J.A. Gómez Segade, *El secreto industrial (Know-how). (Concepto y protección)*, Madrid, 1974, esp. pp. 148-152; id.,

también un significativo reflejo en el plano internacional(32). El término *know-how* puede considerarse, en este sentido, como equivalente de las expresiones conocimiento técnico secreto y secreto empresarial(33).

"Algunos..." *loc. cit.*, p. 208; J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 40-41; y J. Pérez Santos, "El contrato..." *loc. cit.*, pp. 187-188. En nuestra legislación, tanto el R.D. 2.343/1973, de 21 septiembre (BOE núm. 236, de 2.X.73), como el R.D. 1.750/1987, de 18 diciembre (BOE núm. 11, de 13.I.88), relativos al control de la transferencia de tecnología, ya derogados, diferenciaban como objeto comercial entre conocimientos técnicos secretos y asistencia técnica -*vid.* respectivamente art. 1 b) y c)-g) y art. 1 a) y c)-. Asimismo, en las normas específicas sobre libre competencia sólo los conocimientos secretos quedan incluidos dentro del concepto de *know-how* -*vid.*, en particular, el art. 1.7.1) del Reglamento (CEE) nº 556/89, de 30 noviembre 1988 (DOCE 1989 L 61/1), relativo a la aplicación del art. 85.3 TCE a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know-how*, que proclama que, a los efectos de ese Reglamento, "(e)l término *know-how* designa un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada"); así como el art. 1.3.f) del Reglamento (CEE) nº 4.087/88, de 30 noviembre 1988 (DOCE 1988 L 359/46), relativo a la aplicación del art. 85.3 TCE a categorías de acuerdos de franquicia, que caracteriza el *know-how* como "un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado"; en todo caso, la noción de secreto se configura de modo muy flexible en ambos reglamentos, *vid.* respectivamente, art. 1.7.2) y art. 1.3.g).

32. En esta línea, el art. 39 del reciente Acuerdo *TRIP's*, dedicado a la protección de la información reservada, destaca como condición esencial para que los conocimientos sean objeto de protección, en el contexto de las normas contra las prácticas de competencia desleal, su carácter secreto.

33. La expresión conocimiento técnico (susceptible de aplicación empresarial) permite abarcar, además de

El *know-how* recae siempre sobre un elemento inmaterial, su objeto es un conjunto de ideas, procedimientos o experiencias aplicables en el ámbito empresarial; con independencia de que el elemento incorporal tenga un soporte tangible en el que se manifieste. Es fundamental que se trate de un conocimiento secreto, al margen de que sea o no patentable. El carácter reservado es presupuesto de la existencia del *know-how* como bien con valor económico propio, sólo entonces su titular dispone de una ventaja frente a los competidores, que desconocen los conocimientos de los que él sí puede hacer uso. Por otra parte, también la protección jurídica de la que se beneficia el titular del *know-how* se condiciona a la existencia del secreto, si bien la ventaja competitiva, inherente a la posición de exclusividad fáctica derivada del carácter reservado de los conocimientos, es independiente de la específica tutela jurídica. La determinación de qué debe entenderse por secreto varía según la normativa aplicable (también los planteamientos doctrinales divergen). En principio, la existencia o no de secreto depende de las circunstancias del caso concreto; en general, cabe apuntar que el carácter secreto de los conocimientos, la ausencia de divulgación, concurre tanto cuando los terceros desconocen su

conocimientos industriales, también conocimientos relativos a la comercialización de bienes y a la gestión empresarial (en el ámbito alemán, sin embargo, tiende a identificarse la expresión *technisches Wissen* - conocimiento técnico- con el término conocimiento industrial -*gewerbliches Wissen*-, cf., v. gr., M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 215).

existencia como cuando no pueden acceder a los mismos. Junto a su carácter secreto, la protección del *know-how* se subordina a la concurrencia de otros elementos, en particular, la voluntad de mantener oculto el conocimiento por parte del titular y la existencia de un interés objetivo en la conservación del secreto(34).

La tutela jurídica de los conocimientos secretos susceptibles de aplicación empresarial se lleva a cabo, ante todo, por medio de las normas de competencia desleal(35). El ordenamiento español ha incorporado recientemente una norma específica relativa a la violación de secretos en la legislación sobre competencia

34. Con carácter general, sobre el carácter oculto del *know-how* y los ulteriores elementos necesarios para apreciar su existencia, *vid.* J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 187-249.

35. Nuestro ordenamiento conoce también otros mecanismos de protección, entre los que destaca, junto a la protección de los secretos en el orden penal y a las obligaciones legales de secreto recogidas en las normativas laboral y de sociedades, el propio Derecho de patentes, siempre que se trate de invenciones patentables (corresponderá entonces al titular del *know-how* el derecho a la patente -art. 10 LP- y le amparará, llegado el caso, el derecho de explotación anterior de la invención -art. 54 LP-); para una visión de conjunto sobre los sectores del ordenamiento a través de los cuales se organiza la protección de los conocimientos secretos en nuestro sistema, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 42-63; así como, muy anterior en el tiempo, J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 359-411. Para un análisis de síntesis al respecto en el plano comparado, *vid.* A. Troller, "The legal protection of know-how. General Report", H. Cohen Jehoram (ed.), *The Protection... op. cit.*, pp. 157-160.

desleal(36), se trata del art.13 LCD(37). Esta disposición atribuye un auténtico derecho subjetivo al titular del secreto empresarial, para salvaguardar su posición de privilegio con respecto a los competidores cuando la divulgación o explotación de los secretos tenga lugar de modo ilegítimo; la tutela otorgada por el precepto va más allá de lo que es propio de las normas sobre competencia desleal, pues la protección se extiende a actos realizados sin fines concurrenciales (art. 13.3 LCD)(38).

El *know-how* constituye un auténtico bien inmaterial(39). El titular del secreto empresarial ostenta una posición jurídica que le atribuye la

36. Situación existente en otros países, pero que no cuenta con particular difusión en el panorama comparado, cf. R. Schmidt-Diemitz, "Geistiges Eigentum und entwicklungspolitischer Wissenstransfer", *GRUR Int.*, 1988, pp. 287-299, p. 289. (La limitada difusión de la tutela contra la competencia desleal -en particular, entre los países menos industrializados-, explica la preocupación a la que responde el mencionado art. 39 del Acuerdo TRIP's).

37. Para una interpretación de conjunto del art.13 LCD, vid. E. Galán Corona, "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos", A. Bercovitz (coor.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid, 1992, pp. 91-105.

38. Sobre estas cuestiones, *ibíd.*, pp. 94-95 y 104-105.

39. Vid. A. Troller, "Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts", *GRUR Int.*, 1958, pp. 385-394, esp. pp. 387-391; J.A. Gómez Segade, *El secreto...* op. cit., pp. 82-85; y, en relación con el art. 13 LCD, E. Galán Corona, "Supuestos..." loc. cit., pp. 93-94.

posibilidad de ejercitar acciones diversas frente a quien difunde o explota el secreto, habiendo accedido al mismo de modo ilícito; acciones tendentes, en definitiva, a salvaguardar la exclusividad fáctica derivada del secreto, frente a comportamientos ilícitos. Al igual que el resto de los bienes inmateriales, el *know-how* posee valor patrimonial propio y entidad para ser objeto de transmisión contractual. No obstante, a diferencia de lo que sucede con los derechos de propiedad industrial, la tutela del bien inmaterial no se lleva a cabo por medio de la atribución de un derecho de exclusiva, sino que el ordenamiento establece sólo normas relativas a la protección del *know-how* frente a su adquisición por medios ilícitos o su divulgación o utilización quebrantando la confianza⁴⁰; la duración en el tiempo del bien inmaterial se extiende en tanto en cuanto los conocimientos se conserven secretos.

Del *know-how* debe distinguirse la asistencia técnica, que, a diferencia del primero, no reviste carácter secreto. De este modo, ni existe exclusividad fáctica en la posición que ocupa el prestador de asistencia técnica, ni tales conocimientos quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de las normas

40. Cf. A. Troller, "Das technische..." *loc. cit.*, pp. 387-388; J.A. Gómez Segade, *El secreto...* *op. cit.*, p. 85; *id.*, "Algunos..." *loc. cit.*, p. 212; A. Bercovitz, "La protección jurídica de la tecnología", A. Bercovitz, S. Jiménez, *Las patentes en la empresa*, Madrid, 1982, pp. 29-109, p. 34; H.J. Vailanti, "El objeto de los contratos de licencia de patentes y de *know-how* y la transferencia de tecnología: Derecho comparado", *Rev. Der. Ind.*, t. 8, 1986, pp. 443-462, p. 448; J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 63-66.

protectoras del secreto empresarial. La asistencia técnica no es un bien inmateral; en el marco de la contratación representa una modalidad de prestación de servicios(41) que, en ocasiones, se configura como un simple complemento de la transmisión de *know-how* o derechos de propiedad industrial, sin valor económico propio.

El fundamento de la protección del *know-how* se encuentra en el interés por salvaguardar la ventaja competitiva que ostenta su titular, frente al empleo de medios ilícitos para la difusión o explotación del secreto(42). Su función coincide, en buena medida, con la desempeñada por el Derecho de patentes, pues contribuye al fomento de la creatividad. El secreto empresarial (que, a diferencia de lo que ocurre con las invenciones patentadas, no es comunicado a la sociedad), no recibe una protección temporal absoluta, sino sólo frente al empleo de medios ilícitos en su divulgación o explotación, siempre que conserve el carácter secreto.

41. Diferenciando entre el *know-how* y la asistencia técnica como objetos contractuales, *vid.*, en nuestra doctrina, B. Pellisé Prats, "Contratos..." *loc. cit.*, pp. 89-90; J.A. Gómez Segade, *El secreto...* *op. cit.*, p. 150; *id.*, "Algunos..." *loc. cit.*, p. 210; asimismo, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 168-175. Para un planteamiento distinto, *vid.* S. Aguilar Canosa, B.M. Cremades Sanz-Pastor y J.A. Cremades Sanz-Pastor, *El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología*, Madrid, 1976, esp. p. 18.

42. En nuestra doctrina, *vid.* J.A. Gómez Segade, *El secreto...* *op. cit.*, pp. 253-256; y, al hilo del art. 13 LCD, E. Galán Corona, "Supuestos..." *loc. cit.*, pp. 94-95.

Tratándose de invenciones patentables, el mantenimiento bajo secreto se configura como una alternativa frente a la obtención de una patente; en la práctica, es frecuente que una tecnología sea protegida por medio de patentes y de *know-how*, sólo cubriendo las primeras el núcleo esencial de la tecnología(43).

3. Significado económico y transmisión internacional

6. La adopción y explotación de nuevas tecnologías es un importante factor del crecimiento económico y de la competitividad, sin embargo, normalmente, la tecnología empleada por una empresa no es creada por ella misma; de este modo, el proceso de difusión de la tecnología desempeña un papel decisivo en el progreso y desarrollo de las diversas economías del planeta(44). En efecto, la

43. Cf., v. gr., A. Bercovitz, "La protección..." *loc. cit.*, p. 35.

44. Cf. C. Freeman, "Diffusion: The Spread of New Technology to Firms, Sectors, and Nations", A. Heertje (ed.), *Innovation, Technology, and Finance*, Oxford, 1988, pp. 38-70, pp. 38-41. Es conocido que la adquisición a terceros es -junto a la generación propia y el desarrollo conjunto- una de las vías para la obtención de tecnología, *vid.*, v. gr., M.P. Sánchez Muñoz, *La dependencia tecnológica española: contratos de transferencia de tecnología entre España y el exterior*, Madrid, 1984, pp. 29-32. También la transmisión internacional de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos se halla asociada al desarrollo económico, *vid.* M. Gabay, "Le rôle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des pays en développement", *PI*, vol. 97, 1981, pp. 107-118, esp. pp. 115-117.

transmisión internacional de tecnología no es sólo esencial para el desarrollo de los países menos industrializados(45), sino que es también un elemento decisivo para el mejor funcionamiento de las economías desarrolladas (en las que las empresas tienden a concentrar sus actividades de investigación y desarrollo en sectores muy específicos, debido a sus enormes costes); de hecho, el comercio tecnológico internacional se desarrolla en su mayor parte exclusivamente entre los países más industrializados(46).

La difusión internacional de la tecnología tiene lugar a través de mecanismos diversos. Normalmente, una empresa puede explotar su tecnología en los mercados extranjeros de diferentes maneras: localizando la producción en su propio país y exportando las mercancías fabricadas en el mismo; realizando una inversión directa en el extranjero, donde produce, en ocasiones en colaboración con otra empresa, bienes con la nueva tecnología; concediendo la posibilidad de explotar la tecnología en el mercado extranjero a una empresa (normalmente de ese país)(47). Es en el tercer grupo

45. *Vid.*, v. *gr.*, destacando la importancia de adoptar medidas que hagan posible la asimilación por los países en desarrollo de la tecnología recibida, P. Judet, J. Perrin, "Problématique économique", *Transfert de technologie et développement*, París, 1977, pp. 11-67.

46. Analizando la distribución del mercado mundial de licencias en el sector industrial, cf. A. Wolf, "Lizenztransfer aus weltwirtschaftlicher Sicht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 552-559, p. 554.

47. Enumerando de modo extenso los diversos mecanismos a través de las cuales una empresa puede explotar en el extranjero su tecnología, *vid.* A. Wolf,

donde se localizan los supuestos en los que tiene lugar la transmisión entre empresas de derechos de propiedad industrial y *know-how* (dentro del segundo grupo, sin embargo, quedan las operaciones de *joint-venture* en el ámbito tecnológico, que normalmente implican también la transmisión entre empresas de derechos de propiedad industrial y *know-how*(48)). La elección de uno u otro mecanismo se halla influenciada por múltiples factores: política empresarial, condiciones económicas del país en el que se pretende operar (materias primas, mano de obra...), estructura del mercado extranjero, naturaleza de la tecnología e intensidad de su protección jurídica, marco normativo (régimen de importación, sistema fiscal, régimen de control de cambios...), disponibilidad de capital...(49).

"Lizenztransfer..." *loc. cit.*, p. 552; H. Stumpf, "Interests and Conflicts of Interest in Technology Transfer - The Role of Patents", *IIC*, vol. 9, 1978, pp. 309-319, p. 309; T. Arnold, "Basic Considerations in Licensing", *A.B.A., Recent Developments in Licensing*, 1981, Nueva York, pp. 6-22, p. 6; y R. Schmidt-Diemitz, "Geistiges..." *loc. cit.*, pp. 290-291. *Vid.* también R. Recondo Porrúa, "La transferencia internacional de tecnología. Aproximación al estudio de sus problemas jurídicos fundamentales", *A.D.Int.*, vol. V, 1979-1980-1981, pp. 137-272, pp. 142-148.

48. La transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* a una filial en el extranjero tiene un significado económico y jurídico (con frecuencia, no se plasmará en un contrato) diferenciado de la transmisión a una empresa no filial, *cf.* F.J. Contractor, *International Technology Licensing (Compensation, Costs, and Negotiation)*, Lexington, 1981, p. 39.

49. *Vid.* T. Arnold, "Basic..." *loc. cit.*, pp. 6-8.

En el marco del comercio internacional de la tecnología, la organización de los diversos sistemas de ordenación de la propiedad industrial desempeña un relevante papel. En efecto, el fundamento económico de la protección de la propiedad industrial y de la tutela jurídica del *know-how* se proyecta también sobre el papel desempeñado por estas instituciones jurídicas en el fomento de los intercambios tecnológicos internacionales. Quedó ya puesto de relieve cómo la promoción del desarrollo económico y el fomento de la competitividad de un país, ocupan un lugar destacado entre los fundamentos de la atribución de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales relativos a la actividad empresarial. En este contexto, es habitual reconocer al otorgamiento de derechos de propiedad industrial un efecto promotor de los intercambios tecnológicos: garantiza la posición (en el mercado para el que se otorga la protección) del titular del bien inmaterial(50) y reduce los costes de transacción asociados al acuerdo de transmisión(51); también la existencia de una tutela jurídica específica del *know-how* produce efectos económicos en el mismo sentido(52). Por otro lado, el reconocimiento de una

50. Poniendo de relieve cómo los planteamientos varían en función del nivel de desarrollo económico, *vid.* R. Schmidt-Diemitz, "Geistiges..." *loc. cit.*, pp. 289-292.

51. *Vid.*, en relación con la contratación sobre patentes, D. Vincent, "Le rôle des brevets en tant qu'instruments du transfert de techniques", *PI*, vol. 100, 1984, pp. 281-286.

52. La desprotección de los secretos empresariales desincentiva la concesión de licencias sobre los mismos, *vid.* D.S. Browing, "International Licensing Agreements:

posición de exclusiva va asociada a una situación de particular ventaja competitiva en el mercado que se proyecta, en relación con su transmisión, en el frecuente conflicto entre los términos de la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* y la política de defensa de la libre competencia.

Dato relevante, como indicador del peso que el comercio con el extranjero relativo a derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene en el conjunto de una economía, es la llamada balanza de cobros y pagos tecnológicos. Si bien la utilidad de este instrumento, así como la posibilidad de comparar estadísticas de distintos países, debe ser matizada(53), su utilidad para mostrar el grado de dependencia tecnológica de un país está fuera de duda. En este contexto, es bien conocido que la incidencia sobre el desequilibrio negativo de la balanza de pagos con el exterior de los pagos al extranjero por adquisición de tecnología, ha sido un elemento condicionante de las políticas de los países en desarrollo en materia de transferencia de tecnología(54). Si bien las magnitudes no son comparables, la balanza de pagos relativa a las licencias tecnológicas presenta un saldo negativo también en la mayoría de los países

Some Legal and Economic Considerations", *Houston L. Rev.*, vol. 5, 1967-1968, pp. 63-99, p. 67.

53. Vid A. Wolf, "Lizenztransfer..." *loc. cit.*, pp. 553-554. En el contexto español, vid. M.P. Sánchez Muñoz, *La dependencia...* *op. cit.*, pp. 219-221.

54. Vid. v. gr., L. Stampfli-Medzikijan, *Le transfert de technologie. Les efforts actuels pour une réglementation internationale*, Berna, 1980, pp. 14-24.

industrializados(55). En el caso español, el continuado y pronunciadísimo déficit de la balanza tecnológica(56) es indicativo de la acusada dependencia tecnológica de nuestro país. En este sentido, cuando empresas españolas intervienen en la transmisión internacional de derechos de propiedad industrial y *know-how*, suelen ocupar la posición de adquirente. El supuesto típico, pese al incremento en los últimos tiempos de la capacidad de las empresas españolas de patentar en el extranjero(57), sigue siendo que tales contratos tengan por objeto la explotación por una empresa española en el mercado español de técnicas o signos comerciales transmitidos por una empresa extranjera(58).

55 De hecho, en 1990 el único país con un saldo positivo de la balanza de pagos en materia de licencias industriales fue EEUU, cf. "Deutschland - Patent- und Lizenzbilanz veröffentlicht", *GRUR Int.*, 1992, pp. 405-406. Acerca de los elementos condicionantes del resultado de la balanza de pagos en este sector, vid. A. Wolf, "Lizenztransfer..." loc. cit., pp. 554-559.

56. Ampliamente, con estadísticas, vid. R. Pampillón Olmedo, *El déficit tecnológico español*, Madrid, 1991, pp. 75-91. Para una época anterior, vid. M.P. Sánchez Muñoz, *La dependencia...* op. cit., pp. 219-261.

57. Al respecto, vid. R. Pampillón Olmedo, *El déficit...* op. cit., pp. 110-112. No obstante, las empresas innovadoras españolas continúan presentando una limitada capacidad competitiva frente a las empresas de otros países avanzados, cf. M. Buesa, J. Molero, "Patrones de innovación y estrategias tecnológicas de las empresas españolas", J.L. García Delgado (dir.), *España, economía*, 6ª ed., Madrid, 1993, pp. 785-805, p. 795.

58. Indicativo es que en su amplísima mayoría las patentes concedidas para España se encuentran en poder de no residentes, patentes que tienden a explotarse por medio de la concesión de licencias contractuales (cf. J.J. Gómez Fontecha, "Las licencias contractuales de patente y la industria farmacéutica española", AA.VV., *La*

protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica, Madrid, 1974, pp. 421-451, p. 425). En 1992 se concedieron para España un total de 14.021 patentes, de las que 12.304 correspondieron a no residentes y sólo 1.717 a residentes en España (cf. OMPI, "Statistiques..." loc. cit., p. 7). En este sentido, la procedencia de los titulares de patentes españolas: EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Suiza, Países Bajos, Bélgica... (las estadísticas relativas a las solicitudes de derechos de propiedad industrial para España según el país de origen del solicitante pueden consultarse, para el periodo 1987-1991, en J. Gómez Montero, "Actividad..." loc. cit., pp. 776-781) es también un indicio relevante de los países con los que se hallarán con más frecuencia conectados los supuestos de tráfico externo relativos a la transmisión de derechos de propiedad industrial y know-how relevantes para España (asimismo, en relación con los supuestos en los que empresas españolas puedan actuar como transmitentes es importante conocer para qué países tienden las empresas españolas a proteger sus derechos de propiedad industrial -en concreto, tratándose de patentes los países con mayor presencia de derechos de propiedad industrial de origen español son, por este orden, Francia, EEUU, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Suiza, Alemania..., cf. R. Pampillón Olmedo, *El déficit...* op. cit., p. 111; sobre los países más designados en las solicitudes de marcas internacionales de origen español -Francia, Alemania, Italia, Benelux, Portugal, Suiza y Austria, vid. J. Gómez Montero, "Actividad..." loc. cit., p. 782-).

II. Tipología de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y know-how

1. Configuración de una tipología: cuestiones previas

7. La explotación contractual de derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos secretos se lleva a cabo a través de negocios muy diversos, con gran frecuencia atípicos(1) y normalmente caracterizados por su complejidad. Con este último rasgo se destaca el hecho de que estos contratos presentan elementos propios de distintas figuras negociales, típicas o atípicas(2). No es extraño que la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales sea sólo una prestación más de las varias que ha de realizar una de las partes contratantes (v.

1. Cf. F. Vicent Chuliá, *Compendio crítico de Derecho mercantil Tomo II (Contratos, títulos valores, Derecho concursal)*, 3ª ed., Barcelona, 1990, p. 48; y, poniendo de relieve -tras mencionar expresamente los contratos de licencia de patente, licencia de know-how y franquicia- cómo el desarrollo de contratos atípicos permite a los operadores internacionales reproducir esquemas negociales similares en ordenamientos distintos, F. Bortolotti, "Formazione e gestione dei rapporti negoziali: la prassi contrattuale internazionale fra standard forms, imitazione e creatività", AA.VV., *Fonti e tipi del contratto internazionale*, Milán, 1991, pp. 229-249, pp. 230-235.

2. Cf. M. Bauer, "Technologie-Transfer-Verträge-Struktur und typische Probleme", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag*, Heidelberg, 1987, pp. 206-223, p. 210; y, en relación con el contrato de licencia de know-how, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.* p. 84. Por otra parte, atipicidad y complejidad suelen ir unidas; así, la constatación de que la vía habitual de creación de contratos atípicos es la combinación de elementos de figuras contractuales diversas no es nueva, cf. J.B. Jordano Barea, "Contratos mixtos y unión de contratos. (Sentencia 27 febrero 1951)", *ADC*, t. IV, 1951 pp. 321-339, *passim.*; y, en relación con las modernas figuras del tráfico mercantil internacional, A. Frignani, *Il Diritto del commercio internazionale*, 2ª ed., Turín, 1990, pp. 27-28.

gr., la concesión de una licencia de marca en el seno de un contrato de franquicia). Asimismo, en ocasiones, contratos relativos a derechos sobre bienes inmateriales, pese a su independencia, se manifiestan en la práctica estrechamente vinculados entre sí o con otras figuras negociales(3). De esta forma, la elaboración de una tipología que permita agrupar racionalmente los supuestos de la práctica y ayude a exponer su contenido se convierte, como más adelante se ilustrará, en presupuesto del análisis de D.I.Pr.

A) Panorama normativo y diversidad de la práctica negocial

8. Con objeto de conocer -de cara a su eventual clasificación- la realidad sobre la que se va a operar (es decir, los contratos a través de los cuales tiene lugar la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*) será necesario prestar atención no sólo a los tipos normativos, sino también a otras modalidades relevantes de la práctica no consagradas expresamente en el ordenamiento positivo. Esta inevitable labor descriptiva, de captación del fenómeno, trata aquí de limitarse al máximo.

En nuestro sistema, las normas básicas sobre derechos de propiedad industrial -LP y LM- contemplan ahora expresamente la posibilidad de transmitir esos derechos (o la solicitud de los mismos) tanto de forma plena como de forma limitada(4). Los derechos de

3. Este fenómeno, habitual en la contratación internacional moderna -vid., v. gr., C. Reithmann, D. Martiny (D. Martiny), *Internationales Vertragsrecht*, 4ª ed., Colonia, 1988, pp. 122-125-, reviste especial trascendencia -por su frecuencia y por la diversidad de supuestos- en los contratos de cesión y licencia; cf., K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." loc. cit., pp. 729-730, 733; V. Emmerich, "Lizenzverträge", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB Kommentar zum Kartellgesetz*, 2ª ed., Múnich, 1992, pp. 630-712, p. 654; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 221-222.

4. Arts. 74 ss. LP y 41 ss. LM, que representaron un significativo avance con respecto a la normativa anterior, contenida en el EPI, donde sólo se dedicaba un

propiedad industrial, bienes jurídica y económicamente independientes, son susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos diversos(5). Arrancando de la

artículo al tema (art.31), limitándose a declarar que los derechos de propiedad industrial "son transferibles por todos los medios que el Derecho reconoce", de donde extraía la doctrina la admisibilidad de las licencias voluntarias (cf. H. Baylos, *Tratado de Derecho industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, Disciplina de la competencia desleal)*, Madrid, 1978, p. 679). Asimismo, la transmisión contractual aparece contemplada en los arts. 16 ss. RMC, 38 ss. CPC (éste todavía no en vigor) y prevista en los arts. 29 ss. de la mencionada Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario. La posibilidad de explotar contractualmente derechos de propiedad industrial se contempla también en diversos convenios internacionales que vinculan a España en este sector. Así, el art. 6 quater CUP alude a la cesión de marcas; por su parte los arts. 72 y 73 CPE prevén la posibilidad de que la solicitud de patente y los derechos de patente sean objeto de cesión y licencia.

5. El principio básico continúa siendo que estos derechos son transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce (expresamente, arts. 56.1 RP y 41.1 LM). De la relación aceptada generalizadamente de objetos sobre los que puede recaer la propiedad industrial (la contenida en el art. 1 pfo. 2 CUP), sólo los derechos relativos a "indicaciones de procedencia o denominaciones de origen" no son por su esencia susceptibles de transmisión (cf. FK Beier, "Gewerbliche Schutzrechte in Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) nach sowjetischen Recht", RIW, vol. 34, 1988, pp. 166-172, pp. 168-169). El presente estudio trata sólo de los supuestos de transmisión contractual voluntaria. Queda al margen la concesión de licencias obligatorias (por requerir la intervención del poder público que impone la constitución de la relación jurídica) y la transmisión parcial a través de la constitución de un derecho real de garantía (el art. 74.1 LP recoge la posibilidad tanto de que la patente sea objeto de usufructo como de que sea dada en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria). La constitución de un usufructo sobre una patente es un supuesto de explotación de la misma, pero normalmente tendrá lugar ex lege, sin un contrato (cf. C.

dicotomía entre transmisión plena (el adquirente se hace con la titularidad del bien) y parcial (únicamente se concede el ejercicio de ciertas facultades), recibe especial atención la transmisión parcial a través de licencia, de la que se recogen expresamente algunas variantes: exclusiva y no exclusiva, sobre la totalidad y sobre parte de las facultades concedidas (o de los productos o servicios incluidos, en el caso de las marcas), para la totalidad o parte del territorio nacional (art. 75.1 LP y 42.1 LM). En los arts. 74 ss. LP, 41 ss. LM y concordantes hallan reconocimiento expreso sólo los que pueden considerarse "tipos básicos" de los contratos a través de los cuales tiene lugar la explotación de derechos de propiedad industrial: cesión de patente, cesión de marca, licencia de patente y licencia de marca(6). Ahora bien, como se apuntó, con frecuencia la transmisión (cesión o licencia) de estos bienes no se lleva a cabo de forma aislada, sino en el marco de transacciones de contenido más amplio(7).

Muchas de esas transacciones aparecen contempladas -a veces, sólo mencionadas- en instrumentos normativos que presentan rasgos muy peculiares, los adoptados en ejecución de la política de defensa de la competencia. De especial importancia resultan los reglamentos comunitarios de aplicación del apartado 3 del art. 85 TCE

Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, 1984, p. 254).

6. Lo dispuesto sobre las patentes es aplicable a los modelos de utilidad (en los términos del art. 154 LP) y lo previsto para las marcas al nombre comercial (art. 81 LM, con la significativa restricción establecida en el art. 79 LM) y al rótulo de establecimiento (art. 85 LM).

7. Las normas de protección en materia de transferencia de tecnología tomaron buena cuenta de esta realidad. Así, el art. 1 del derogado D. 2.343/1973 sobre transferencia de tecnología (BOE núm. 236, de 2.X.73) incluía la "(c)esión de derechos de utilización de patentes y demás modalidades de la propiedad industrial... (las) cesiones de conocimientos aplicables a la actividad productiva, acumulados y conservados bajo secreto..." simplemente como "una o varias de las... prestaciones" que podían formar parte de los contratos o acuerdos relevantes.

a ciertas categorías de acuerdos que incluyen la transmisión de derechos de propiedad industrial y/o know-how.(8). Las modalidades negociales aludidas en estos textos son muy diversas: licencia pura (simple) de patente (v. gr., art. 1 Reglamento (CEE) núm. 2.349/84), licencia recíproca de patentes (art. 5.3 Reglamento (CEE) núm. 2.349/84), acuerdos de licencia de patentes en el marco de una empresa común (art. 5.2 Reglamento (CEE) núm. 2.349/84), licencia pura de know-how (art. 1 Reglamento (CEE) núm. 556/89), acuerdos mixtos de licencia de know-how y licencia de patentes (*ibid.*), licencia recíproca de know-how (art. 5.3 Reglamento (CEE) núm. 556/89), acuerdos de licencia de know-how en el marco de una empresa común (art. 5.2 Reglamento (CEE) núm. 556/89), transmisión de derechos de propiedad industrial y know-how en el marco de acuerdos de franquicia (art. 1 Reglamento (CEE) núm. 4.087/88)... A los efectos de precisar el contenido de las diversas modalidades negociales, la utilidad de estos instrumentos normativos debe ser relativizada, fundamentalmente porque en los mismos las categorías se definen con el objetivo de precisar su inclusión o no en el régimen de la exención en bloque.

9. Más allá de la referencia a las modalidades negociales previstas expresamente en nuestro ordenamiento, existen otros instrumentos útiles para conocer el contenido de los mecanismos contractuales, a través de los cuales se lleva a cabo en la práctica la transmisión internacional de derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos secretos. Cabe mencionar los siguientes: resoluciones judiciales, laudos arbitrales, decisiones de órganos administrativos encargados de la aplicación de normas de intervención

8. Reglamento (CEE) 2.349/84, de 23 julio 1984, sobre acuerdos de licencia de patentes (*JOCE* 1984 L 219/15) (*DOCE* ed. especial 08/Vol. 02 p. 135); Reglamento (CEE) 418/85, de 19 diciembre 1984, relativo a acuerdos de investigación y desarrollo (*JOCE* 1985 L 53/5) (ed. especial 08/Vol. 02 p. 166); Reglamento (CEE) 4.087/88, de 30 noviembre 1988, relativo a acuerdos de franquicia (*DOCE* 1988 L 359/46); y Reglamento (CEE) 556/89, de 30 noviembre 1988, sobre acuerdos de licencia de know-how (*DOCE* 1989 L 61/1). Modificando parcialmente varios de estos Reglamentos *vid.* Reglamento (CEE) 151/93, de 23 diciembre 1992 (*DOCE* 1993 L 21/8).

económica relevantes en este sector(9) y manifestaciones diversas de la práctica negocial (contratos modelo, ejemplos de negocios celebrados,...).

No abundan en nuestro sistema las resoluciones judiciales en materia de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y/o *know-how*. Sin embargo, la jurisprudencia del TS es ya reflejo de cómo en la práctica estas transacciones suelen incluir la explotación de derechos sobre bienes inmateriales diversos o combinan la transmisión de tales bienes con prestaciones propias de otros negocios: Sent. TS de 12 abril 1972 (Sala 1ª) *André M.G. c. Beltogar*(10), relativa a un contrato de cesión de patente y contrato de asistencia técnica; Sent. TS de 21 febrero 1979 (Sala 1ª) *Sociedad Sagarduy S.A. c. Société des fonderies et ateliers du Rhone, S.A.*(11), el acuerdo controvertido incluía la transmisión de patentes, *know-how* y marca; Sent. TS de 24 octubre 1979 (Sala 1ª) *Mayo S.A. c. Thomson Brandt S.A.*(12), acuerdo de licencia mixta de patente y *know-how*; Sent. TS de 17 enero 1985 (Sala 1ª) *W. Reymaeckers c. LBB*(13), contrato de licencia de patentes, modelos de utilidad y sistemas de fabricación; Sent. TS de 23 marzo 1988 (Sala 1ª) *Comercial Ebro S.A.c. Fred Perry Sportswear L.T.D.*(14), licencia mixta de marcas y *know-how*. La práctica del TJCE, que ha tenido

9. Desmantelado en España el sistema específico de protección en materia de transferencia de tecnología (el trámite de verificación al que limitó ese control el R.D. 1.750/1987, de 18 de diciembre (BOE núm. 11, de 13.I.88) fue suprimido por el R.D. 1816/1991 de 20 de diciembre sobre ordenación económica de las transacciones con el exterior (BOE núm. 310, de 27.XII.91), la actuación de órganos administrativos sobre estas transacciones reviste ahora significativa trascendencia en la aplicación de las normas sobre libre competencia.

10. RAJ núm. 1.812.

11. RAJ núm. 813.

12. RAJ núm. 3.459.

13. RAJ núm. 180.

14. RAJ núm. 2.228.

ocasión de pronunciarse sobre operaciones de transmisión de propiedad industrial y *know-how* en el marco de la aplicación de las normas comunitarias sobre libre competencia (y en menor medida, sobre libre circulación de mercancías), resulta también ilustrativa de la diversidad y complejidad de estos negocios(15).

Siendo el arbitraje mecanismo frecuente de solución de las controversias surgidas de estas transacciones, es indudable el valor didáctico de los laudos arbitrales sobre las características habituales de estos negocios. Basta una primera aproximación a la práctica de la Corte de Arbitraje de la CCI, para constatar la gran diversidad de los acuerdos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que han suscitado laudos arbitrales incluyendo cuestiones de Derecho aplicable: acuerdo de licencia de *know-how* unido a una compraventa(16); contrato de suministro junto a licencia de *know-how*(17); contrato de licencia de fabricación -patente o *know-how*- y licencia de marca(18); cesión de *know-how*, licencia de *know-how*, licencia mixta de *know-how* y marca(19).

15. *Vid.*, v. gr., Sent. TJCE de 27 septiembre 1988, asunto 65/86, *Bayer AG et al. c. Süllhöffer*, Rec., 1988, pp. 5.281-5.288 (en relación con un contrato de licencia recíproca de patente y modelo de utilidad); Sent. TJCE de 25 febrero 1986, asunto 193/83, *Windsurfing International Inc. c. Comisión*, Rec., 1986, pp. 643-669 (operación que incluía la explotación de patentes, *know-how* y signos distintivos); Sent. TJCE de 28 enero 1986, asunto 161/84 *Pronuptia de Paris c. Schillgalis*, Rec. 1986, pp. 374-389 (licencia exclusiva de marca integrada en un contrato de franquicia)...

16. Laudo CCI (de 1972) en el asunto núm. 2.114 (*Yearbook C.A.*, vol. V, 1980, pp.186-192).

17. Laudo CCI (de 1983) en el asunto núm. 4.132 (*Journ. dr. int.*, t. 110, 1983, pp. 891-893).

18. Laudo CCI (de 1990) en el asunto núm. 6.142 (*Journ. dr. int.*, t. 117, 1990, pp. 1039-1046).

19. Laudo CCI (de 1991) en el asunto núm 6.363 (*Yearbook C.A.*, vol. XVII, 1992, pp. 186-211).

Las resoluciones de los órganos administrativos encargados de tutelar la libre competencia son también fiel reflejo de cómo los acuerdos de cesión y licencia se integran con frecuencia en el marco de operaciones más amplias: contratos de ingeniería, contratos de distribución exclusiva, contratos de empresa común (*joint-venture*) y contratos de franquicia(20).

Por último, cabe hacer referencia al hecho de que los modelos de contrato de licencia, tratando de responder a las necesidades de los operadores jurídicos, suelen presentar contratos de licencia mixta (relativos a la transmisión de derechos sobre diversos bienes inmateriales)(21); también es habitual que la

20. Ejemplos de Decisiones de la Comisión CE sobre supuestos en los que la transmisión de *know-how* se presentó ante los órganos comunitarios vinculada a estas operaciones, aparecen recogidos en J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op. cit. pp. 114-115. También la práctica del TDC pone de relieve cómo es habitual incorporar la transmisión de bienes inmateriales diversos en un mismo acuerdo; por ejemplo: Resolución de 18 mayo 1990, *Ibérica Display S.A. c. Display Design GmbH -RGD*, año XLVII, 1991, pp. 1.497-1.499- (licencia mixta de modelo de utilidad y *know-how*); Resolución de 25 mayo 1990, *Pack Service S.A./ 4P Nikolaus Kempten GmbH y 4P Emballages France, S.A. -ibíd.*, pp. 1.499-1.450- (dos contratos, uno de licencia y otro de sublicencia de patentes, *know-how* y marcas); y Resolución de 19 noviembre 1990, *Mazzoni Española S.A./ Mazzoni, S.p.A. -RGD*, año XLVII, 1991, pp. 6.328-6.329- (contrato mixto sobre *know-how* y marca).

21. Son ilustrativos los modelos de contrato de licencia mixta de patente y conocimientos técnicos secretos: H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag*, 5ª ed., Heidelberg, 1984, pp. 395-419, esp. p. 396; G. Henn, *Patent-und...* op. cit., pp. 275-288, esp. p. 275; H.J. Maier, D. Hangarter, *Muster-Lizenzvertrag Deutschland-Schweiz*, 4ª ed., Zürich, 1988, esp. p.8; J. Pagenberg, B.Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., pp. 48-65, esp. pp. 48-49; Deutsche Handelskammer für Spanien, "Modelo de contrato para la concesión de licencias industriales a firmas españolas", *Lizenz-und Know-how-Verträge mit spanischen Firmen*, 7ª ed., 1974, pp. 20-26, esp. p. 20 (patente/modelo de utilidad y conocimientos secretos); o, sencillamente, ejemplos de la práctica que recogen contratos de licencia mixta de patentes y *know-how*: así,

transferencia de estos derechos aparezca formando parte de acuerdos que incorporan prestaciones muy diversas(22).

B) Tipología y ley aplicable

10. Habida cuenta de la heterogeneidad de los contratos internacionales a través de los cuales tiene lugar la transmisión de derechos de propiedad industrial y know-how, la clasificación de tales figuras cumple, desde la perspectiva del D.I.Pr., una primera función básica: sirve como punto de partida ineludible de un análisis racional de las cuestiones de Derecho aplicable(23). El intento de englobar todas estas figuras

el reproducido en: AA.VV. *L'accord industriel international*, París, 1975, pp. 261-272, esp. pp. 261-262.

22. Así, en el marco de contratos de empresa común, vid. los ejemplos de contrato de joint-venture recogidos en L.O. Baptista, P.Durand-Barthez, *Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le commerce international*, París, 1985, pp. 266-273, esp. p. 269; y G. Henn, *Patent-und...* op. cit., pp. 382-391; o en el seno de contratos de desarrollo, vid. el modelo reproducido en J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., pp. 366-373; o en contratos de franquicia (vid., los ejemplos ofrecidos en L. Cardelús i Gassot, *El contrato de franchising*, Barcelona, 1988, pp.262-271, esp. p.264, y A. Frignani, *Il Diritto...* op. cit., pp. 765-766); o como cláusula accesoria de un contrato de ingeniería (p. ej., la cláusula 20 del modelo de contrato llave en mano -EIC Turnkey Contract Standard Form- recogido en *Dir. comm. int.*, vol. 6, 1992, pp. 263-285, pp. 281-282; o en el marco de contratos de distribución exclusiva (*distribution*) (vid. R. Christou, *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*, Londres, 1986, pp. 69-70 y 84).

23. Expresamente, en relación con los contratos internacionales sobre know-how, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." loc. cit. p. 721 ("Eine sachgerechte Anknüpfung muß den vielfältigen Erscheinungsformen der Know-how-Verträge durch differenzierende Regelbildung Rechnung tragen"). En la misma línea, vid. B. von

en un supraconcepto (contratos de transferencia de tecnología), si bien puede estar justificado cuando se pretende abordar problemas comunes a todos estos negocios(24) o al tratar de instaurar un régimen común a todos ellos(25), no oculta la necesidad de establecer ulteriores diferenciaciones para alcanzar resultados razonables en materia de Derecho aplicable(26).

La ordenación y clasificación de las figuras de la práctica negocial muestra un interés añadido a la vista del "carácter tipológico" que presentan en nuestro sistema las normas sobre Derecho aplicable en materia de obligaciones contractuales. La elaboración de una tipología, que agrupe y diferencie contratos con base en sus rasgos característicos, supone un primer paso en la construcción de categorías contractuales que permitan un funcionamiento satisfactorio de las normas de D.I.Pr. relevantes. El art. 4 CR -así como las construcciones en las que esta disposición se inspira-, exige para su correcta aplicación la búsqueda de soluciones válidas para grupos de contratos, evitando, en la medida de lo posible, respuestas casuísticas, cuya proliferación

Hoffmann, "Verträge über gewerbliche Schutzrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 208-218, p. 212. Asimismo, *vid.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 233.

24. *Vid.*, v. gr., J. Schapira, "Les contrats internationaux de transfert technologique", *Journ. dr. int.*, t. 105, 1978, pp. 5-37; R. Recondo Porrúa, "La transferencia...", *loc. cit.*, pp. 137-272; G. Modiano, "Les contrats de transfert de technologie", *DPCI*, t. 9, 1983, pp. 553-591; y M. Bauer, "Technologie-..." *loc. cit.*, pp. 206-223.

25. *Vid.*, v. gr., art. 1.2. del frustrado Proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología (en su última versión de 20.VI.1985, UNCTAD, TD/CODE TOT/47, p. 1), y el mencionado art. 1 del derogado D. 2343/1973, sobre transferencia de tecnología.

26. *Vid.*, v. gr., el análisis de S. Soltysinsky en "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", *R. des C.*, 1986-I (t. 196), pp. 239-384, pp. 282-336.

menoscabaría la seguridad jurídica(27). Esta idea ha sido tradicionalmente resaltada en relación con la doctrina de la prestación característica, llegándose a hablar, al hilo del art. 4.2 CR, de "método tipológico"(28).

En el ámbito objeto de estudio, donde, debido a las peculiaridades de los contratos analizados, la determinación de la prestación característica resulta en ocasiones una labor imposible(29), la precisión de categorías de contratos susceptibles de ser tratados de forma unitaria con vistas a precisar la ley aplicable resulta también de fundamental trascendencia. La búsqueda de una solución adecuada a las peculiaridades del caso concreto ha de ser combinada con la elaboración de "subgrupos" de contratos que posibiliten propuestas destinadas a evitar una localización casuística de la relación jurídica. Es decir, en los supuestos en los que resulta de imposible aplicación la técnica de la prestación característica (por no existir prestación característica o por ser necesario "corregir" la solución alcanzada, acudiendo al ordenamiento del país más vinculado con el contrato) la formación de subcategorías,

27. Sobre la trascendencia que el postulado de la seguridad jurídica tuvo desde antiguo en la discusión metodológica acerca de la necesidad de proponer en materia de Derecho aplicable soluciones válidas para tipos o categorías de contratos, *vid.* F. Vischer, "Methodologische Fragen bei der objektiven Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XIV, 1957, pp. 43-68, esp. pp. 45-50.

28. Cf. M. Virgós Soriano, "El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.III, Madrid, Civitas, 1986, pp. 753-825, p. 784; en la doctrina germana es habitual el empleo de expresiones como *Typenanknüpfung* al aludir a la construcción de la prestación característica (cf., por todos, A. Heini, "Vertrauensprinzip und Individualanknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für F. Vischer*, Zurich, 1983, pp. 149-159, p. 149).

29. *Vid.* Cap. Cuarto.III, *infra*.

que engloben contratos a los que corresponda un tratamiento semejante en materia de Derecho aplicable, no sólo es una tarea posible, sino imprescindible para lograr un funcionamiento adecuado -garantizando la certeza jurídica- de la norma de D.I.Pr. (art. 4.5 CR)(30).

11. Tradicionalmente, los estudios sobre ley aplicable en este ámbito de la contratación no han dado cuenta de la compleja realidad; en esta línea, no se diferencia entre contratos sobre derechos de propiedad industrial, contratos sobre *know-how* y contratos que incluyen la transmisión de bienes de ambas categorías; igualmente, queda marginado el tratamiento de los supuestos en los que la transmisión de estos derechos se combina con otras prestaciones en acuerdos diversos (ciertamente, de reciente desarrollo): franquicia, *joint-venture*, ingeniería...(31). Modernamente, la doctrina ha

30. En general, sobre la importancia que para garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de cláusulas de corrección (entre las que incluye al art. 4.5 CR) tiene desarrollar "subreglas" (*Unterregeln*) que ofrezcan soluciones válidas para grupos de supuestos, K. Kreuzer, "Zur Funktion von kollisionsrechtlichen Berichtigungsnormen", *ZfRV*, vol. 33, 1992, pp. 168-192, p. 190. En particular, al hilo del art. 4.5 CR, M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 792.

31. Como ejemplos de este tipo de estudios cabe retener: entre los más antiguos, A. Troller, "Internationale Lizenzvertrag" *GRUR Int.*, 1952, pp. 108-122, esp. pp. 118-122; A. Vida, "Les contrats de licence en droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LIII, 1964, pp. 209-233, esp. pp. 210-212; E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit dem Ausland" *NJW*, vol. 17, 1964, pp. 209-233, esp. p. 1.349; y entre los recientes, G. Cabanellas, "Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations", *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 39-67, esp. pp. 52-57; F. Dessemontet, "Les contrats de licence en droit international privé", *Mélanges G. Flattet*, Lausana, 1985, pp. 435-453, esp. pp. 450-453; K. Sajko, "Questions on Private International Law Concerning Transfer of Technology Contracts- With Special Reference to Yugoslav Law", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade*, Dordrecht, pp. 219-233, esp. pp. 225-233; y A. Roy, *Lizenzverkehr im Verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen*,

tomado nota de la necesidad de diferenciar categorías de contratos como presupuesto de un análisis racional de las cuestiones de Derecho aplicable en este sector(32).

C) Propuesta de clasificación

12. Pese a proponer un "método tipológico", la técnica de la prestación característica no parece ofrecer criterios determinantes para diferenciar categorías de contratos(33). Parece oportuno optar aquí por una clasificación que agrupe las figuras negociales en

Francfort, 1991, pp. 214-220, quien, tras una incipiente diferenciación de supuestos, termina insistiendo en la necesidad de precisar la prestación característica en función de las peculiaridades de cada particular contrato.

32. El mérito de haber estudiado el Derecho aplicable a estos contratos (si bien limita su análisis a los contratos sobre *know-how* -incluyendo los conocimientos no secretos-) en el marco de una elaborada tipología corresponde a K. Kreuzer ("*Know-how-Verträge...*" *loc. cit.*, esp. pp. 721-735. En algunos de los más recientes trabajos se refleja también -con desigual acierto- la necesidad de un tratamiento diferenciado, en particular, *vid.*: M. Diener, *Contrats...* *op. cit.*, esp. pp. 248-249; S. Soltysinsky, "*Choice...*" *loc. cit.*, pp. 282-336; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, esp. pp. 122-134; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 53-66, 184-203, 254-268 y 297-302.

33. Cf. C. Reithmann, D. Martiny (D. Martiny), *Internationales...* *op. cit.*, p. 97. Precisamente, la necesidad de diferenciar contratos en tipos o categorías que, al parecer, responden a criterios arbitrarios ha sido uno de los argumentos esgrimidos con más fuerza contra la construcción de la prestación característica: cf. H.U. Jessurun d'Oliveira, "*Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention*", *AJCL*, vol. 25, 1977, pp. 303-331, pp. 308-313; y T.M. de Boer, "*The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts (A Methodological Perspective)*", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 24-62, pp. 47-50.

atención a su objeto y contenido (obligacional); es decir, al bien económico sobre el que el contrato recae, así como al conjunto de reglas de conducta -pactos, cláusulas,...- que el contrato incorpora(34). Esta opción permitirá incluir en la clasificación todas las figuras de la práctica, haciendo posible, desde el comienzo, diferenciar el análisis de los negocios que presentan características (más) dispares y quedando abierta la posibilidad de establecer subdivisiones dentro de cada grupo así como de redefinir categorías, en un momento posterior, a la luz de las exigencias que se deriven del análisis de D.I.Pr. Esta toma de postura no impide tener en cuenta aspectos que otros criterios de clasificación propuestos por la doctrina han contribuido a resaltar(35).

Una clasificación centrada en el objeto y contenido esencial de los acuerdos es la única capaz de dar cuenta de la diversidad de figuras a través de las cuales la transmisión de derechos de propiedad industrial y know-how tiene lugar en la contratación internacional(36).

34. Tomo los conceptos de objeto y contenido del contrato de L. Díez-Picazo, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, vol. 1 (Introducción. Teoría del contrato), 4ª ed., Madrid, 1993, pp. 202 y 330-334.

35. Así, ocurre, por ejemplo, con los esfuerzos por elaborar una tipología a partir del clausulado típico de estos contratos (en esta línea, vid. W. Fikentscher, "The Typology of International Licensing Agreements", N. Horn y C.M. Schmitthoff (eds.) *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, 1982, pp. 211-222); y con las propuestas de clasificación basadas en la diversa finalidad económica de los negocios (en esta línea, vid. D. Pfaff, "International Licensing Contracts, Transfer of Technology and Transnational Law", *ibíd.*, pp. 199-209; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 24-27). En particular, esta última clasificación contribuye a resaltar las múltiples peculiaridades que presentan las licencias recíprocas (licence exchange contracts, Austauschlizenzverträge).

36. Se comprende así que una tipología de esta naturaleza haya sido también adoptada como punto de partida en análisis que abordan el fenómeno desde otra

Partiendo de las modalidades posibles de transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* (cesión y licencia), cabe distinguir los supuestos en los que la transmisión se realiza a través de contratos que tienen como objeto una sola categoría de bienes inmateriales, de aquellos que combinan bienes inmateriales diversos (contratos de cesión y/o licencia mixta). Las peculiaridades que revisten los contratos recíprocos de cesión y licencia imponen un tratamiento específico. Asimismo, se diferencian los supuestos en los que la transmisión de estos bienes -o de derechos sobre los mismos- se configura como una prestación de contratos que incluyen elementos propios de negocios diversos (franquicia, ingeniería); o bien, tiene lugar en el marco de operaciones que incorporan acuerdos de distinta naturaleza (*joint-venture*, ingeniería) o aparece combinada con otras figuras negociales (contratos de suministro...)

13. Debido al carácter normalmente complejo y atípico de estos negocios, así como al hecho de que con frecuencia lo que se presenta es un conjunto de acuerdos -por ejemplo, en los supuestos en los que una licencia de patente se configura como un "acuerdo satélite" (*accord satellite*) en una operación de *joint-venture*-, se suscitarán dudas al precisar si se trata de un solo contrato o de contratos diversos estrechamente vinculados. Al respecto, cabe apreciar en la doctrina civilista cierto confusiónismo terminológico(37). A los

rama de la ciencia jurídica; vid. T. Steinmann, *Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international*, Zúrich, 1991, pp. 18-41. En el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, partiendo también del objeto contractual para elaborar una tipología, pero combinándolo con otros elementos clasificatorios, vid. P. Kahn, "Typologie des contrats de transfert de la technologie", AA.VV, *Transfert de technologie et développement*, París, 1977, pp. 435-465, p. 440

37. La doctrina civilista se ha ocupado de este problema al abordar el régimen y naturaleza de los contratos atípicos, no habiendo evolucionado al mismo ritmo que la práctica negocial. Vid., v. gr.: R. Fubini, "Contribución al estudio de los contratos complejos. (Llamados mixtos)", RDP, año XVII, 1931, núm. 208, pp. 1-17; J.B. Jordano Barea, "Contratos mixtos..." *loc. cit.*,

efectos del presente estudio, parece necesario dejar sentado únicamente dos presupuestos: a) la constatación de que la diferencia entre un contrato único y una pluralidad de contratos (cualquiera que sea su vinculación) radica en que en el primer caso hay unidad de causa, mientras que en el segundo existe pluralidad de causas(38); y b) la necesidad de estudiar la eventual relevancia que la íntima vinculación existente entre contratos diversos pueda ejercer en la determinación del Derecho aplicable a los mismos(39).

Conviene, asimismo, precisar el sentido en el que el término contrato mixto es utilizado en el presente trabajo. Al margen de la referencia a los contratos complejos, entendidos como contratos que presentan elementos de tipos negociales distintos, se configura aquí la categoría más precisa de los contratos mixtos, que incluye aquellos supuestos en los que a través de un único contrato se lleva a cabo la explotación de bienes inmateriales diversos o se combina la explotación de

pp. 321-339; F. de Castro y Bravo, *El negocio jurídico*, Madrid, 1985 (1971), pp. 206-207; J.L. Lacruz Berdejo (F. Rivero Hernandez), *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones*, vol. 2, (Teoría general del contrato), 2ª ed., Barcelona, 1987, pp.244-255; J. Castán Tobeñas, *Derecho civil español, común y foral*, t. IV (Derecho de obligaciones), 14ª ed., Madrid, 1988, pp. 9-27; J.Puig Brutau, *Fundamentos de Derecho civil*, t. II, vol. I (Doctrina general del contrato), 3ª ed., Barcelona, 1988, pp. 405-425; J. Santos Briz, *Los contratos civiles (nuevas perspectivas)*, Granada, 1992, pp. 325-340; y L. Díez-Picazo, *Fundamentos... op. cit.*, pp. 359-366. Poniendo de relieve la ausencia de unanimidad en la clasificación de estos supuestos, *vid.* R. García Villaverde, "Tipicidad contractual y contratos de financiación", AA.VV, *Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero*, Madrid, 1990, pp. 3-19, pp. 11-13.

38. Cf. J.B. Jordano Barea, "Contratos..." *loc. cit.*, pp. 334-335; y, con ulteriores referencias, A. López Frías, *Los contratos conexos (Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal)*, Barcelona, 1994, pp. 279-281 y 286.

39. *Vid., infra.*, Cap. Segundo.III.2, *infra.*

alguno de estos bienes con elementos negociales pertenecientes a tipos contractuales distintos. Dentro de esta categoría cabe establecer una primera división. Por una parte, aquellos supuestos cuyo carácter mixto deriva únicamente de la presencia en su objeto de derechos relativos a bienes inmateriales diversos (los llamados contratos de cesión y licencia mixta, que se contraponen a los contratos de cesión y licencia simple). Por otra, aquellos contratos mixtos caracterizados por incluir, junto a la cesión o licencia (simple o mixta) de bienes inmateriales, elementos correspondientes a otros tipos contractuales. En este contexto, limitar la existencia de los contratos mixtos a los supuestos en los "que los diversos elementos combinados estén en pie de igualdad"(40) parece excesivo(41); elementos que, eso sí, habrán de recaer sobre bienes -distintos de derechos de propiedad industrial o know-how- dotados de valor económico propio. Este requisito permite en nuestra construcción configurar como simples aquellos contratos en los que junto a la transmisión de un derecho sobre bienes inmateriales se contempla como accesorio la prestación de asistencia técnica, sin que esta última goce de valor patrimonial independiente de la explotación del bien transmitido; tampoco merecen ser considerados como contratos mixtos los contratos de cesión o licencia que incluyen obligaciones accesorias (p. ej. relativas a la entrega de bienes materiales) destinadas a hacer posible la explotación del bien inmaterial transmitido.

14. El esquema de clasificación resultante es el siguiente:

-Contratos de cesión y licencia simple (es decir, relativos a una única modalidad de bienes inmateriales).

40. Como hace J.B. Jordano Barea, "Contratos...", loc. cit., p. 331. En el mismo sentido, abordando específicamente el problema de Derecho aplicable a los contratos de licencia, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 131.

41. Normalmente, los diversos elementos negociales combinados no presentan la misma relevancia, cf., v. gr., E.G. Kerschner, *Lizenzverträge im Technologietransfer nach ungarischen Recht*, Múnich-Viena, 1992, p. 65.

- Contratos de cesión y licencia mixta (es decir, contratos de cesión o/y licencia relativos a bienes inmateriales diversos).
- Contratos de cesión y licencia recíproca.
- Transmisión (cesión o licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de otros acuerdos (contratos mixtos -por incorporar, junto a la cesión o licencia, elementos correspondientes a otros tipos negociales- o negocios que incluyen acuerdos diversos vinculados). Dentro de este grupo cabe individualizar una serie de supuestos por su particular relevancia: contratos de franquicia, operaciones de *joint-venture*, acuerdos de ingeniería, contratos de desarrollo y contratos de distribución exclusiva.

A continuación se desarrolla esta propuesta de clasificación -según el objeto y contenido del negocio-, buscando agrupar los supuestos de forma que facilite el ulterior análisis de Derecho aplicable. Se procede en cada categoría a exponer el contenido esencial del contrato⁴²), haciendo hincapié en qué derecho(s) sobre bienes inmateriales son objeto de transmisión, cuál es el alcance de la transmisión y qué lugar ocupa la misma en el conjunto del negocio.

2. Contratos de cesión y licencia simple

15. Los contratos "típicos" sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, los más sencillos, aunque hoy en día no los más frecuentes, son los contratos denominados simples o puros. Se caracterizan por incluir en su objeto únicamente la explotación de una categoría de bienes inmateriales (patente, marca, *know-how*...). En la ordenación de los contratos simples se ha arrancado de una doble división. Por una parte, la contraposición entre las dos modalidades posibles de transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-*

42. Por contenido esencial cabe entender el conjunto de reglas contractuales (pactos, cláusulas,...) "imprescindible para que la función económica típica sea cumplida y para que el intento práctico sea conseguido" (cf. L. Díez-Picazo, *Fundamentos... op. cit.*, p. 334, distinguiendo entre contenido esencial y accidental del contrato).

how: plena (cesión, relativa al bien inmaterial mismo) y limitada (licencia, relativa a ciertas facultades derivadas de la titularidad del bien inmaterial). Por otra, la distinción entre los contratos que versan sobre un derecho de propiedad industrial y los relativos a conocimientos técnicos secretos, debido a que los primeros, a diferencia de los segundos, tienen por objeto un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, de alcance estrictamente territorial.

A) Contratos de cesión de derecho de propiedad industrial

16. El contrato de cesión es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos; pasa así el cesionario a ser titular de todos los derechos económicos que derivan del bien transmitido y asume las cargas que pesaban sobre el cedente(43). En principio, un contrato de cesión puede versar sobre cualquiera de las modalidades de derechos de propiedad industrial reconocidos en nuestro ordenamiento, así como sobre su solicitud(44), e incluso sobre el derecho de prioridad

43. Cf., en nuestra doctrina, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 246; M. Botana Agra, "Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes", *ADI*, t. 11, pp. 103-133, p. 105; A. Casado Cerviño, "Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988" *AC*, núm. 28, 1989, pp. 2.141-2.150, p. 2.141; y F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II op. cit., p. 188.

44. Expresamente, en su ámbito, arts. 74.1 LP y 41.1 LM. Asimismo, arts. 17.1 y 24 RMC. También los Convenios europeos en materia de patentes -CPE y CPC- prevén la posibilidad de ceder el derecho a la patente (invención), la solicitud y el derecho de patente (arts. 60.1 y 71 CPE y arts. 39 y 44 CPC). *Vid.* también los arts. 30 y 36 de la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario. No son, como ya se apuntó, en ningún caso, transmisibles contractualmente los derechos derivados de la protección de las denominaciones de origen ni de las indicaciones de procedencia. El art. 61 LM excluye expresamente la transmisibilidad de las marcas colectivas (*vid.* C.

unionista (con independencia de que se transfiera o no la primera solicitud de la que depende)(45).

El cedente se obliga a transmitir la titularidad del derecho de propiedad industrial objeto del contrato a cambio de un precio cierto, en dinero o en especie (supuesto este último mucho menos habitual). Este esquema negocial básico, entrega de la titularidad de un bien a cambio de un precio, ha llevado a la doctrina a asimilar la naturaleza y el régimen de este contrato a los de la compraventa(46). El alcance exacto de las obligaciones

Fernández Novoa, *Derecho...* op. cit., pp. 60-62); asimismo, queda al margen del presente estudio la transmisión de marcas de garantía, que se halla sometida a intervención administrativa (cf. R. Largo Gil, *Las marcas...* op. cit., pp. 112-114).

45. Cf. G.H.C. Bodenhausen, *Guía...* op. cit., p. 41. La naturaleza de los contratos sobre solicitudes de derechos de propiedad industrial y sobre el derecho de prioridad dista de haber sido aclarada (una aproximación al problema, buscando extraer consecuencias relevantes desde la perspectiva del Derecho aplicable, puede consultarse en M. Vivant, *Juge et loi du brevet*, pp. 322-347, donde se estudia la ley aplicable a la *cession d'invention* y a la *cession de priorité*). Tratándose del derecho a la patente (invención) o de la solicitud o prioridad de derechos de patente, estos contratos, por la naturaleza de su objeto y la consiguiente incidencia en la configuración de los derechos y obligaciones de las partes, resultan un híbrido entre los contratos sobre patentes y los contratos sobre *know-how*.

46. Cf., v. gr., C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op.cit., p.246; y F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II op. cit., p. 188. En el sistema francés, cf. A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 3ª ed., París, 1990, p. 189; y en relación con el sistema alemán, cf. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op.cit., pp.531-532, donde, además, se pone de relieve que la calificación como cesión o licencia dependerá no de los términos empleados por las partes, sino del contenido del acuerdo; en caso de duda, debe interpretarse que la transmisión es limitada (licencia) (en el mismo sentido, sobre este último aspecto, cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 246).

del transmitente resulta del análisis del régimen de garantías y responsabilidades aplicable(47). Conviene apuntar que la transmisión de derechos de propiedad industrial relativos a signos distintivos presenta ciertas peculiaridades con respecto a los contratos sobre derechos relativos a invenciones (posibles límites a su transmisibilidad al margen de la empresa, contenido menos activo de la obligación de puesta a disposición por parte del transmitente...)(48).

Debido a la naturaleza estrictamente territorial de su objeto (y al carácter ilimitado de la transmisión(49)), la cesión de un derecho de propiedad industrial presenta siempre una eficacia territorial restringida al Estado que ha otorgado ese derecho; con el que, además, mantiene una especial vinculación por tratarse de la transmisión de un derecho de exclusiva creado por el poder público, interesado en regular ciertos aspectos de su explotación. Cuando la transmisión plena de una invención, de un signo distintivo o de una creación estética protegidos, se lleva a cabo con respecto a una pluralidad de países (en relación con la marca comunitaria -y en el futuro con la patente y el diseño comunitarios-, el territorio de la CE opera como un único país) la cesión abarca, en puridad, un conjunto de derechos de propiedad industrial (que recaen sobre la misma invención, signo...).

Los contratos relativos únicamente a la transmisión de la titularidad de un derecho de propiedad industrial son poco habituales. La transmisión plena de estos derechos tiene lugar normalmente en el marco de operaciones más amplias: por ejemplo, la cesión de una

47. Vid. Cap. Primero III.2.D, *infra*.

48. Vid. las consideraciones que se realizan al respecto en Cap. Primero II.2.C *in fine*, así como en Cap. Primero III.2.A.

49. Que excluye la posibilidad de que la cesión se limite a una parte del territorio para el que se concedió el derecho de propiedad industrial (lo que en relación con la marca comunitaria conlleva que sólo pueda ser cedida para el conjunto de la Comunidad -art. 1.2 RMC- -vid. también art. 2.2 CPC-).

patente suele ir unida a la comunicación de *know-how*, o formar parte, como una prestación más, de un contrato de ingeniería; asimismo, es habitual que la enajenación de una marca aparezca integrada en la transmisión de un conjunto empresarial. Por otra parte, la concesión de licencias es mucho más frecuente que la transmisión plena del derecho de propiedad industrial; así, tratándose de patentes, se ha insistido en que la transmisión ilimitada suele tener lugar sólo cuando el invento corresponde a un particular o a una empresa de dimensiones reducidas(50).

B) Contratos de cesión de *know-how*

17. No sólo los derechos de propiedad industrial, bienes que incorporan derechos de exclusiva otorgados por el poder público, pueden ser objeto de cesión, también el *know-how*, como bien inmaterial, es susceptible de ser transmitido de forma plena(51). A través de un negocio de esta naturaleza, pasa el adquirente a ostentar la titularidad del *know-how* transmitido en los mismos términos en que con anterioridad lo disfrutaba el cedente, quien, a tal fin, queda obligado a no hacer uso del mismo. El esquema negocial básico es similar al de los contratos de cesión sobre derechos de propiedad industrial: el cedente se obliga a transmitir de forma plena su derecho sobre el bien inmaterial; en contraprestación, el cesionario satisface un precio, normalmente en dinero. No obstante, cabe apuntar ciertas peculiaridades de los contratos sobre *know-how* -en las que se insistirá al exponer el contenido de los contratos

50. Cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 246.

51. Esta postura -por otra parte, nada novedosa, cf., A. Troller, "Das technische...", *loc. cit.*, p. 391 y H. Forkel, "Zur Übertragbarkeit geheimer Kenntnisse", *Festschrift für L. Schnorr von Carosfeld*, Colonia, 1972, pp. 105-123, pp. 121-122- parece generalizada en nuestra doctrina, cf. J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, p. 152; J. Hernández Martí, "Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto *know-how*", *RGD*, año XLIV, 1988, pp. 839-851, p. 841; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 69-70; y J. Pérez Santos, "El contrato... *loc. cit.*", p. 191.

de licencia- que derivan del carácter reservado del bien transmitido (especial relieve de la obligación del transmitente de puesta a disposición -comunicación-, trascendencia de la obligación recíproca de mantenimiento del secreto,...) y de la ausencia de un vínculo estricto de territorialidad.

Ahora bien, la admisión de la categoría de los contratos de cesión sobre *know-how* plantea problemas particulares. Las mayores dudas surgen al analizar la obligación de entrega del cedente. Al consistir el *know-how* en un conjunto de conocimientos conservados bajo secreto -sin un título de exclusiva conferido por el Estado- la comunicación de los mismos al cesionario, salvo que se presenten necesariamente vinculados a un sustrato material concreto, no supone la desposesión del transmitente, lo que parece incompatible con su plena enajenación(52). En nuestro sistema, a falta de disposiciones particulares, resulta aplicable el art. 1.464 C.c., relativo a la entrega de la cosa en el contrato de compraventa, cuando éste recae sobre bienes incorpóreos: "... se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor". La referencia a la puesta a disposición del título de pertenencia resulta aplicable cuando de la cesión de un derecho de propiedad industrial se trata(53). En relación con el *know-how*, al no existir título de pertenencia habrá que acudir al último inciso, considerando que el uso de los conocimientos por el cesionario, consentido por el cedente, constituye la entrega(54). Para lograr la finalidad del contrato (cesión) no basta con la entrega en exclusiva de los conocimientos, será necesario que el cedente quede obligado a no utilizar y no divulgar el secreto transmitido(55).

52. Cf., negando esa incompatibilidad, H. Forkel, "Zur Übertragbarkeit..." *loc. cit.*, pp. 113-114.

53. Cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* *op. cit.*, p. 246.

54. Cf. J. Pérez Santos, "El contrato..." *loc. cit.*, p. 191.

55. *Ibíd.*, poniendo de relieve cómo en el caso de que no se pacte expresamente esta obligación podría

En la práctica, los contratos simples de cesión de *know-how* son también poco habituales, en beneficio de los contratos de licencia a través de los cuales se busca en ocasiones lograr efectos muy similares a los de la cesión, sin la necesidad de transmitir la titularidad del bien(56). No obstante, la posibilidad de distinguir entre ambas categorías debe ser reafirmada en los términos ya expuestos, rechazando todo intento de configurar una categoría en torno a los "contratos de *know-how*", susceptible de un tratamiento jurídico unitario(57).

C) Contratos de licencia de derecho de propiedad industrial

18. El concepto de contrato de licencia es sencillo. Esta categoría incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto,

entenderse impuesta por el art. 1.258 C.c. Vid., asimismo, A. Troller, "The legal..." *loc. cit.*, p. 162.

56. Cf. J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 70. Lo que ha conducido a atenuar en el tráfico internacional la distinción entre cesión y licencia como formas jurídicas netamente diferenciadas; cf. J. Jehl, *Le commerce international de la technologie (Approche juridique)*, París, 1985, p. 124; y F. Dessemontet, "Transfer of Technology Under UNCTAD und EEC Draft Codifications: A European View on Choice of Law in Licensing", *J. Int. L. & Ec.*, vol. 12, 1977, pp. 1-55, p. 45, n. 146.

57. Las deficiencias de técnica jurídica que implica el intento de analizar el régimen de los "contratos de *know-how*" como categoría unitaria fueron ya en su día puestas de relieve por J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp.152-154; no obstante, ese tipo de análisis sigue gozando de gran difusión, *vid.*, v. gr., H. Stumpf (ed.) *The Know-How Contract in Germany, Japan and The United States*, Deventer, 1984; y M. Martinek, *Moderne... op.cit.*, pp. 203-275.

normalmente en dinero. En función de su objeto -y, por lo tanto, de la prestación del licenciante- los contratos de licencia se dividen en dos grandes categorías: los relativos a bienes inmateriales amparados por un derecho de exclusiva concedido por el poder público, y los que versan sobre bienes cuya protección se condiciona al presupuesto de su carácter secreto(58). Con respecto a la primera categoría hay que hacer notar que todas las modalidades de derechos de propiedad industrial son susceptibles de transmisión parcial por medio de contratos de licencia(59). La licencia -al igual que la cesión- puede recaer sobre la simple solicitud de registro de cualquiera de estos derechos(60). Por su trascendencia práctica, así como su mayor desarrollo doctrinal (e incluso legal), se toma aquí como base en el análisis del contenido esencial de estos contratos el de licencia de patente.

Las posibilidades de clasificación de los contratos de licencia (de patente) son muy diversas. Con vistas a precisar su contenido, dos criterios se muestran especialmente relevantes. Por una parte, el que

58. Cf. K. Knap, "Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus", *GRUR Int.*, 1973, pp. 225-229, p. 229; y M.M. Pedrazzini, "Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schlupe*, Zürich, 1988, pp. 413-421, p. 414.

59. Al margen quedan, como ya se apuntó, los derechos relativos a indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y, en concreto, las marcas colectivas, así como, con matizaciones, las marcas de garantía.

60. Vid. art. 75.1 LP, art. 42.1 LM, art. 73 CPE, arts. 22 y 24 RMC, arts. 42 y 44 CPC y arts. 34 y 36.2 de la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario. Se trata de supuestos que plantean, como quedó apuntado, especiales problemas en torno a su naturaleza; tratándose de licencia sobre solicitud de patente, pese a su carácter híbrido, parece imponerse la asimilación a la licencia de *know-how* (cf. D.W. Hill, "The Licensing of Patent Applications: Legal and Competitive Effects", *JPOS*, vol. 63, 1981, pp. 483-504, p. 486; y H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 34; y W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch... op. cit.*, p. 689).

diferencia según las facultades atribuidas al licenciatario; por otra, el que atiende al ámbito territorial comprendido en el acuerdo. A la luz del primer criterio, dos subdivisiones son posibles. En primer lugar, -expresamente lo recoge el art. 75.1 LP- la licencia puede abarcar el conjunto de las facultades comprendidas en el derecho concedido o bien sólo alguna de las mismas (venta, fabricación, utilización(61)). En segundo lugar, cabe distinguir entre licencias exclusivas y no exclusivas (art. 75.1 L.P.)(62); cuando la licencia es no exclusiva, el licenciante se halla facultado para conceder nuevas licencias y explotar por sí mismo la invención, si es exclusiva -en el sistema español- sólo podrá explotarla cuando se haya pactado así expresamente en el contrato (arts. 75.5 y 75.6 LP)(63). La posición del licenciatario parece revestir especial trascendencia cuando se trata de una licencia exclusiva plena, al convertirse en el único sujeto facultado para llevar a cabo la explotación económica del bien inmaterial. El segundo criterio recogido, referente al ámbito territorial del negocio, permite distinguir entre aquellos contratos relativos a la explotación de una patente en un solo Estado (o una parte del mismo) y los que abarcan la explotación en diversos Estados de un invento protegido en todos ellos. Estos últimos versan,

61. Poniendo de relieve las diversas limitaciones que implican en la posición del licenciatario, vid. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 38-47.

62. Se trata de una distinción bien conocida en el panorama comparado, vid., v.gr, W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch...* op. cit., pp. 690-691; A. Troller, *Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Markenrecht, Muster und Modelrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht)*, 3ª ed., tomo II, Basilea, 1985, pp. 827-829; y A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit...* op. cit., p. 218.

63. Se distingue así entre licencia exclusiva plena y licencia exclusiva parcial (tomando los términos de C. Fernández Novoa y J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 267); en la misma línea, la doctrina anglosajona diferencia entre *exclusive licence* y *sole licence* (vid. L.W. Melville, *Forms...* op. cit., vol. I, p. 3-22), y la germana entre *ausschließliche Lizenz* y *alleinige Lizenz* (vid. v. gr. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 47-50).

en realidad, sobre un haz de derechos de patente relativos a la misma invención, pues la eficacia de todo derecho de propiedad industrial se halla limitada al territorio del Estado que lo ha otorgado, en el que atribuye un poder de exclusiva.

19. El contenido de los contratos de licencia varía en función del ordenamiento aplicable y del concreto clausulado pactado por las partes. No obstante, es posible discernir un conjunto de derechos y obligaciones como resultado típico de este contrato.

Las obligaciones fundamentales del licenciante comprenden "la entrega de la patente y la de prestar garantía de la existencia de la patente y de saneamiento"(64). Esta construcción implica una toma de postura a favor del contenido positivo del contrato de licencia, hoy en día imperante, con matizaciones diversas, en la generalidad de los sistemas jurídicos(65). El licenciante se halla obligado a realizar todos los actos necesarios con vistas a posibilitar la explotación del derecho objeto del contrato por parte del licenciatario; se rechaza así la concepción negativa del contrato de licencia, según la cual el licenciante simplemente renuncia a ejercitar su derecho de exclusiva frente al licenciatario (más exactamente, se limita a autorizar al licenciatario la explotación de la invención patentada). En nuestro sistema, para que el licenciante quede sólo obligado frente al licenciatario a conceder una nuda autorización

64. C. Fernández Novoa y J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 269.

65. Cf., en relación con los sistemas belga y francés, R. Joliet, "Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français" *Rev. trim. dr. comm.*, t. XXXV, 1982, pp. 167-224, p. 174; en el sistema alemán, R. Kraßer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts", *GRUR Int.*, 1982, pp. 324-341, p. 328, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 31 y 145-148, G. Henn, *Patent-und...* op. cit., p. 27, con ulteriores referencias; en el suizo, U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 33-34 con referencias; y en el italiano, A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto...* op. cit., pp. 288-289.

para la explotación de la patente(66) es necesario que así se acuerde expresamente en el contrato. Precisar hasta dónde llega el deber de poner a disposición del adquirente los datos necesarios para posibilitar la explotación del bien transmitido resulta una cuestión controvertida en la mayoría de los ordenamientos; en el nuestro, el debate se encuentra condicionado por la existencia de una norma peculiar -art. 76.1 L.P.- que responde a una clara orientación de política legislativa(67). La extensión de la garantía del transmitente por la existencia de la patente, por evicción, por vicios ocultos, o incluso por una eventual responsabilidad por productos frente a terceros resulta también sólo precisable a la luz del ordenamiento competente(68).

En estrecha relación con la obligación de garantía, cabe hablar de una serie de obligaciones del licenciante destinadas a asegurar el goce pacífico del bien transmitido por parte del licenciataria: prohibición de renunciar al derecho objeto del contrato(69), pago de las anualidades correspondientes para mantenerlo en vigor,

66. Dando lugar a la figura conocida en la doctrina germana como *negative Lizenz*.

67. Norma peculiar en nuestro entorno pero no sin precedentes en el panorama comparado (una disposición similar introdujo en la legislación polaca la Ley de 26 de abril de 1984, al modificar el art. 46.7 de la Ley de 19 octubre 1972 (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, p. 8).

68. Vid. Cap. Primero. III. 2.D, *infra*, donde se alude a la extensión de estas obligaciones del transmitente en el ordenamiento español, poniendo de relieve la existencia de soluciones parcialmente diferenciadas en el panorama comparado.

69. El art. 118.4 LP exige el consentimiento previo del licenciataria para admitir la renuncia del titular de una patente sobre la que exista inscrita una licencia (por su parte, el art. 49.3 CPC -menos respetuoso con los intereses del licenciataria- considera suficiente que éste haya sido informado). La misma divergencia existe en relación con las licencias de marca entre el art. 52.3 LM y el art. 49.3 RMC.

omisión de todo acto que obstaculice la explotación más allá de lo previsible al celebrarse el contrato, comunicación al licenciatario de la asistencia necesaria en el ejercicio de las acciones tendentes a proteger su derecho...(70). Tratándose de una licencia exclusiva queda obligado el licenciante a no conceder nuevas licencias; si es una licencia exclusiva plena se halla también obligado a no explotar por sí mismo la invención.

20. La obligación fundamental del licenciatario consiste en abonar el precio correspondiente, normalmente en dinero. "Se trata de una obligación principal, pero no específica del contrato de licencia: permite sólo calificar el acuerdo concluido como contrato sinalagmático, pero no sirve para caracterizarlo ulteriormente"(71). El pago del precio en dinero puede revestir modalidades diversas: cantidad global (que en ocasiones será abonada en varias entregas), regalías (es decir, cantidades periódicas fijadas en atención a criterios diversos: cifra de ventas, unidades producidas... siendo habitual que se acuerde una cantidad mínima)(72). En ocasiones, la contraprestación del licenciatario no consiste (sólo) en la entrega de una

70. Vid., v. gr., con matizaciones diversas, R. Joliet, "Le contrat..." loc. cit., pp. 180-191; A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* op. cit., pp. 829-831; G. Henn, *Patent- und...* op. cit., pp. 185-191; y A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto...* op. cit., pp. 286-291; en ausencia de normas en la LP y de jurisprudencia al respecto, parece necesario en nuestro sistema acudir a las disposiciones del C.c. sobre arrendamiento de cosas (arts. 1.542 ss.), cuando lo permita la naturaleza de la patente, y, en su defecto, al principio general de buena fe en el cumplimiento y ejecución de los contratos (arts. 1.258 C.c. y 57 C.com.), con objeto de precisar el alcance exacto de estas obligaciones, siempre que no lo hayan hecho las partes en el ejercicio de la autonomía contractual (cf., C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op.cit., p. 263).

71. Cf. R. Joliet, "Le contrat..." loc. cit., p. 191; asimismo, vid. A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* op. cit., p. 824.

72. Vid., v. gr. J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., pp. 126-131.

suma de dinero; sino, por ejemplo, en la entrega de productos elaborados con la invención transmitida, en la comunicación de mejoras, en el suministro de materias primas... Debido al carácter temporal de los derechos de patente, no resulta posible que el licenciatario quede obligado a satisfacer regalías por la explotación del invento una vez que el plazo de validez de la patente haya expirado (cosa distinta es que deba abonar cantidades aplazadas); lo que resulta de particular trascendencia en los supuestos en los que la licencia abarca diversas patentes cuyo periodo de vigencia no coincide, pues será necesario adaptar la contraprestación a medida que se produzca su caducidad.

Cabe, no obstante, reseñar otras obligaciones típicas del licenciatario: respeto a las normas de calidad impuestas, inclusión de referencias al licenciante, prohibiciones de competencia, obligación de comunicar al licenciante toda violación de su derecho...(73) Especial importancia reviste concretar en qué supuestos queda obligado el licenciatario a la explotación del bien transmitido. En nuestro sistema, a falta de disposición legal expresa, cuando nada se disponga en el contrato, cabe mantener que el licenciatario se halla obligado a explotar la patente, en virtud del principio de buena fe en la ejecución del contrato (arts. 57 C.com. y 1.258 C.c.), al menos siempre que se trate de una licencia exclusiva plena(74) o en supuestos en los que la remuneración sea fijada según el

73. En la doctrina extranjera *vid.*, v. gr., R. Kraßer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, pp. 330-332; R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 192-202; A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto...* *op. cit.*, pp. 292-294; M.M. Pedrazzini, "Versuch..." *loc. cit.*, pp. 419-420.

74. Conviene tener presente que "(e)l titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él" (art. 83 LP) y que la falta de tal explotación puede ser sancionada con la concesión de licencias obligatorias (arts. 86 a) y 87 LP) o incluso con la caducidad de la patente (art. 116.1 LP); tratándose de una licencia exclusiva plena sólo el licenciatario queda habilitado para llevar a cabo la explotación y, por lo tanto, evitar las posibles sanciones.

volumen de explotación de la patente(75). Además, la obligación del licenciatario de explotar el derecho de propiedad industrial transmitido siempre puede ser expresamente pactada por las partes.

Otras obligaciones que -con intensidad variable- resultan normalmente de contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial son: no competir con la contraparte en el sector objeto del contrato, hacer publicidad del producto licenciado, comunicar los perfeccionamientos que se logren de la invención licenciada,...

21. Como se apuntó, el contenido esencial de los contratos de licencia (simple) sobre derechos de propiedad industrial coincide sustancialmente, con independencia de a qué categoría pertenezca el derecho transmitido. Asimismo, buena parte de las precisiones ulteriores sobre el contenido de los contratos de licencia a partir del modelo de la transmisión de patentes, son susceptibles de ser extendidas a licencias sobre las demás modalidades de derechos de propiedad industrial. Conviene realizar, no obstante, dos

75. A favor de la existencia en nuestro ordenamiento de esta obligación se muestran C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., pp. 271-272; y, en relación con el contrato de know-how, buscando apoyo no sólo en el principio de buena fe, sino también en la normativa sobre arrendamiento, vid. J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op.cit., pp. 220-222. La obligación del licenciatario de explotar la patente se defiende en relación con la mayoría de los sistemas de nuestro entorno -no obstante, los supuestos en los que cabe exigir la obligación y el alcance de la misma varían según las interpretaciones-; cf. en el sistema francés, J.J. Burst, *Breveté et licencié (Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence)*, París, 1970, pp. 189-197, y R. Joliet, "Le contrat..." loc. cit., pp. 198-201; en Alemania, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 104-108, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 558, y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 124; en Suiza, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages", *GRUR Int.*, 1982, pp. 283-291, pp. 287-288, y A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* op.cit., pp. 833-834.

precisiones. En primer lugar, hay que notar como normalmente la obligación de puesta a disposición del bien por parte del licenciante de una marca se agota en la simple autorización para explotarla, que bastará para que el licenciatarío se halle en condiciones de proceder a su uso(76). Por otra parte, la función indicadora de la calidad del producto o servicio propia de la marca, parece exigir en ciertas circunstancias una especial actitud de control por parte del transmitente(77).

76. Cf. H. Schippel, "Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages", F.K. Beier, E. Deutsch, W. Fikentscher, *Die Warenzeichenlizenz (Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen)*, Múnich, 1966, pp. 518-554, p. 539; y C. Fernández Novoa, *Derecho...* op. cit., p. 230. El hecho de que sea necesaria la transmisión de ulteriores conocimientos técnicos para que el licenciatarío pueda explotar la marca (aludido por M.M. Pedrazzini, "Versuch..." loc. cit., p. 416) no es habitual.

77. Cf. C. Fernández Novoa, "Las funciones..." loc. cit., pp.48-51; id., *Derecho...* op.cit., p. 232; y A. Casado Cerviño, "Transmisión..." loc. cit., p. 2.149. A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos de nuestro entorno (por ejemplo, en el sistema británico del *registered user*), en España, al margen de la posibilidad excepcional de recurrir al art. 53 c) LM, el eventual control habrá de ser expresamente pactado por las partes en el contrato (vid. Cap. Primero.III.2.A, *infra*).

D) Contratos de licencia de *know-how*

22. La estructura negocial básica de los contratos de licencia de *know-how*, así como las posibilidades de configurar su contenido (v. gr. exclusividad o no de la licencia), coinciden sustancialmente con la situación expuesta en relación con los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial. La diferencia sustancial radica en su objeto(1); en estos contratos, el bien transmitido no es un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, sino un "monopolio fáctico" derivado de su carácter secreto y protegido fundamentalmente a través de las normas sobre competencia desleal, lo que excluye la territorialidad absoluta propia de los derechos de propiedad industrial. La licencia de patente y la licencia de *know-how* desempeñan funciones económicas muy similares. En ocasiones, ésta se configura como un simple paso previo a la conclusión de una licencia de patente (significativamente, cuando siendo la invención susceptible de ser patentada no se ha presentado todavía la solicitud al respecto); asimismo, es posible que una licencia de solicitud de patente termine resultando -tras mínimas adaptaciones- una licencia de *know-how* si la solicitud es denegada y se conserva el carácter secreto de la técnica(2).

1. Cf., v. gr., G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 19-20.

2. Cf. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 34; W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch... op. cit.*, p. 689; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 222.

-De la peculiar naturaleza del *know-how*, derivan dos rasgos -la dependencia de su carácter secreto y la ausencia de un vínculo estricto de territorialidad- que condicionan el régimen parcialmente diferenciado de los contratos de licencia de *know-how* frente a las licencias de patente. El carácter reservado de los conocimientos transmitidos, así como la ausencia de un título acreditativo de los mismos, implica que la obligación de poner el bien a disposición del licenciatario revista, no solo mayor complejidad, sino particular trascendencia. El licenciante no podrá, en ningún caso, limitarse a conceder una autorización (la llamada, en las licencias de patente, *negative Lizenz*), pues sin una efectiva comunicación al licenciatario de conocimientos ignorados por éste no existirá causa del contrato(3). Por otra parte, cobra especial importancia la obligación (recíproca) de mantener secretos los conocimientos comunicados. Asimismo, debido a la imposibilidad fáctica de desprenderse del secreto adquirido (en cuanto bien intelectual), resulta problemática la obligación de restituir los conocimientos transmitidos al expirar la vigencia del contrato -aspecto esencial para poder hablar de transmisión parcial (licencia)-, por lo que normalmente se recoge de modo expreso en el contrato la prohibición de explotar los conocimientos tras la conclusión del mismo(4).

3. Cf. C.M. Correa, "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions", *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, vol. 11, 1981, pp. 449-494, pp. 479-482; y J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op. cit., pp. 76-77.

4. Sobre estas tres cuestiones, *vid.*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op. cit., pp. 165-176, 195, 214-220 y 323-327.

En los contratos de licencia de *know-how* el objeto carece de una inherente limitación territorial, a diferencia de lo que ocurre en relación con los derechos de propiedad industrial; así, cuando se licencia una patente, sin ulteriores precisiones, el ámbito territorial del contrato queda limitado al del Estado que otorgó ese concreto derecho. La protección del *know-how* deriva de disposiciones nacionales, sin embargo, no se trata de derechos de exclusiva otorgados por un Estado y sólo eficaces dentro del mismo. La ausencia de estos rasgos implica que la limitación territorial de la explotación del *know-how* resulte necesariamente de lo pactado en el contrato.

3. Contratos de cesión y licencia mixta

23. Integran esta categoría los contratos de cesión o licencia (o, excepcionalmente, de cesión y licencia) en los que a través de un único negocio se lleva a cabo la explotación de derechos de propiedad industrial diversos o se combina la transmisión de alguno de éstos con la de *know-how*. Pese a integrarse en un mismo contrato, los diversos bienes económicos que constituyen su objeto no pierden la independencia jurídica(5). Así, en el supuesto típico de un contrato de licencia mixta de patente y *know-how*, pese a una eventual caducidad de la patente, el contrato puede continuar siendo eficaz respecto del *know-*

5. Cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 248.

how, tras subsanar las consecuencias anormales derivadas de esa ineficacia parcial sobrevenida(6). La combinación en el objeto de bienes diversos no supone un obstáculo para aceptar la existencia de un contrato único (mixto); en estos casos, los contratantes contemplan la transmisión de ese complejo como un todo, el fin (tanto objetivo como subjetivo) de la operación es único, no puede ser apreciado sino con referencia a ese conjunto de bienes.

Admitida la categoría del contrato mixto, resulta que un mismo objetivo económico (por ejemplo, habilitar a una empresa para que explote un conjunto tecnológico) puede lograrse en ocasiones, bien a través de un solo negocio (contrato mixto), bien concluyendo contratos diversos (coligados). El criterio fundamental para deslindar cuándo nos hallamos ante uno u otro supuesto no puede ser, en estos casos, sino fruto de analizar la voluntad de las partes(7). En la práctica, si las partes desean llevar a cabo a través de contratos diferentes la transmisión de derechos sobre bienes tan íntimamente vinculados en cuanto al objetivo perseguido, lo hacen de forma que no suele dejar lugar a dudas; pues con la

6. Cf., v. gr., J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 116.

7. Esta toma de postura no implica aceptar que la voluntad de las partes sea un criterio apto con carácter general para delimitar los supuestos en los que existe un contrato único (mixto), de aquellos en los que hay pluralidad de contratos (su ineficacia como criterio general a estos efectos fue puesta ya de relieve por J.B. Jordano Barea, "Contratos..." loc. cit., p. 333); sino que responde a las peculiaridades que presentan los supuestos ahora analizados.

conclusión de contratos distintos buscan satisfacer intereses concretos: un resultado más ventajoso de la aplicación de las normas sobre Derecho de la competencia relevantes en los mercados donde se pretende operar(8), evitar dudas acerca de la subsistencia del contrato cuando caduque alguno de los derechos licenciados(9),...

Cuando las partes no han previsto nada al respecto, en los supuestos típicos en los que se cede o licencia un conjunto de bienes inmateriales diversos (en un documento único, pactándose una contraprestación global, considerando el conjunto tecnológico como un todo necesario para lograr el fin perseguido con el negocio,...) se impone aceptar que se trata de un contrato único (mixto). Esta postura tiene normalmente a su favor tanto el sentido lógico como la racionalidad económica(10). La conclusión por las partes de contratos

8. Cf., en relación con los contratos mixtos de licencia de patente y *know-how*, V.A. Smith (ed.) "Mixed Licenses in Selected Jurisdictions", *Les Nouvelles*, vol. XXVIII, 1992, pp. 117-123, esp. pp. 121-122; una recomendación igual -la conclusión de contratos distintos-, aunque cuando lo que acompaña a la licencia de patente o *know-how* es el suministro de asistencia técnica (*nicht geheimes Know-how*) se contiene, a la luz de la normativa alemana de defensa de la competencia, en J. Pagenberg, B. Geissler(eds.), *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 114.

9. Cf., G.M. Pollzien, "Introductory Remarks about International Licensing", G.M. Pollzien, E. Langen, *International... op. cit.*, pp. 1-24, p. 10; y L.W. Melville, *Forms... op. cit.*, vol. 2, p. 9-6.

10. Cf., en general, J.B. Jordano Barea "Contratos..." *loc. cit.*, p. 332; con terminología más actual cabría decir que la unidad de las relaciones entre las partes favorece la reducción de los costes de transacción.

de licencia distintos -tendientes a hacer posible la transmisión de un conjunto tecnológico e íntimamente vinculados desde el punto de vista económico- en detrimento de la celebración de un contrato de licencia mixta, suscita, desde la óptica del Derecho aplicable, la cuestión de si es aconsejable un tratamiento unitario (11).

En la práctica, los contratos de licencia mixta son muy frecuentes: sobre derechos de propiedad industrial diversos, sobre derecho(s) de propiedad industrial y *know-how*(12). En ocasiones procede hablar de contratos de cesión y licencia mixtas, al combinarse la transmisión plena de alguno(s) de estos bienes con la transmisión parcial de otro(s). Especialmente frecuentes resultan los contratos de licencia mixta de patente y *know-how*(13); figuras que recibirán aquí especial atención por su

11. Sobre el particular, *vid. infra*. Cap. Segundo.III.2, *infra*.

12. Por ejemplo, no es extraño que una marca sea objeto de un contrato de licencia junto a un conjunto tecnológico (*cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* *op. cit.*, p. 280), de esta forma, por ejemplo, el transmitente puede en ocasiones obtener rendimientos (derivados del derecho de marca) durante más tiempo del que sería posible con la simple transmisión de la tecnología, *cf.* T. Arnold, "Basic..." *loc. cit.*, p. 19. En algunos supuestos, la cesión o licencia mixta incorpora también la transmisión de derechos de autor (sobre programas de ordenador, manuales, planos...).

13. *Cf.*, *v. gr.*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 729 (n. 98); C.M. Correa, "Legal Nature..." *loc. cit.*, pp. 451-454; G. Henn, *Patent-und...* *op. cit.*, pp.20, 22-23; y M. Martinek, *Moderne...* *op. cit.*, p. 221.

relevancia práctica, así como por la peculiaridad de su objeto, que combina la explotación de derechos de exclusiva estrictamente territoriales con la de bienes que carecen de tales rasgos.

24. El esquema obligacional típico de los contratos de licencia mixta coincide con el de los contratos de licencia simple: en esencia, el transmitente se obliga a habilitar al licenciatario la explotación de bienes inmateriales diversos, a cambio de un precio. No obstante, presentan una mayor complejidad como consecuencia de su objeto, combinando en un contrato las prestaciones propias de contratos de licencia simple diferentes. Cabe pensar que la posición del licenciante cobra especial relieve cuando la licencia mixta incorpora (junto a derecho(s) de propiedad industrial) la explotación de *know-how*. Como se puso de relieve, hacer posible la explotación del *know-how* por el licenciatario exige normalmente un comportamiento más activo por parte del licenciante (revelar y comunicar los conocimientos secretos) del que es necesario para la transmisión de derechos de propiedad industrial (donde, en ocasiones, bastará poco más que una mera autorización). Asimismo, estos supuestos de licencia mixta incorporan en un mismo contrato la explotación de derechos de exclusiva otorgados por el poder público -que presenta una especial relación con el país (o, según los casos, los países) que concede(n) tales derechos- junto con la explotación de bienes (*know-how*), cuya existencia y tutela carece de semejantes vínculos de territorialidad.

Los contratos de licencia mixta de patente y *know-how* son susceptibles de ser clasificados según el peso relativo que en su objeto presenten las diversas categorías de bienes inmateriales combinados. Así, en relación con el Derecho de defensa de la competencia, precisar si el elemento esencial del conjunto tecnológico licenciado es la patente o el *know-how* resulta fundamental para conocer las disposiciones aplicables(14). Una clasificación tripartita se impone con vistas a permitir un análisis de los contratos de licencia mixta sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que, tomando en cuenta el hecho de que tales acuerdos combinan prestaciones sobre bienes de naturaleza muy distinta, deje abierta la posibilidad de un tratamiento diferenciado: 1) licencias mixtas en las que el elemento principal es la explotación de derechos de propiedad industrial; 2) aquellas en las que derecho(s) de propiedad industrial y *know-how* tienen la misma relevancia; 3) contratos en los que el *know-how* constituye el elemento principal(15). En ocasiones, precisar cuál es el elemento esencial del contrato puede resultar controvertido, por ejemplo, cuando a través de la licencia mixta se establece un vínculo duradero de colaboración que incluye un flujo continuado de

14. Cf. J. Massaguer Fuentes, "En torno al enjuiciamiento antitrust de un contrato mixto de licencia de patente y *know-how* (Comentario a la resolución del Pleno del TDC de 25 de mayo de 1990, expediente núm. 10/90, Pack Service S.A./ 4P Emballages France", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial* núm. 8, junio 1991, pp. 23-42, p. 29.

15. Una clasificación semejante puede consultarse en K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 730.

tecnología(16); en tales supuestos el recurso a la segunda categoría parece inevitable.

4. Contratos de cesión y licencia recíproca

25. En los contratos recíprocos de cesión o licencia (también llamadas estas últimas, licencias cruzadas) la prestación principal de ambos contratantes se refiere a la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how*. Así, tratándose de una licencia recíproca, el licenciante faculta al licenciatario para que explote su bien inmaterial, a cambio de la concesión por éste (también licenciante) de la facultad para explotar bienes similares, de los que es titular(17).

16. Cf. J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 141, donde también se pone de relieve cómo normalmente habrá que recurrir a criterios prácticos, en función de las peculiaridades del caso concreto, con vistas a precisar si los derechos de propiedad industrial presentan mayor relevancia que el *know-how* o viceversa.

17. El art. 5.1.3 del citado Reglamento (CEE) 556/89 alude a: "los acuerdos mediante los cuales una parte conceda a otra una licencia de *know-how* y la otra parte, aunque sea en acuerdos separados... conceda a la primera parte una licencia de patente, de marca comercial o de *know-how*...". En puridad, todo contrato de licencia recíproca es un contrato único; por lo tanto, si bien se puede llevar a cabo en acuerdos separados, la causa habrá de ser única (es decir, se requiere "la vinculación de la reciprocidad a la causa del contrato inicial, con independencia de que su ejecución deba tener efecto de forma simultánea o, posteriormente, a través de la celebración de un nuevo contrato", cf. J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 135, n. 250).

Estos acuerdos presentan significativas diferencias con respecto a los demás contratos de cesión y licencia, en lo relativo a su función, a los intereses de las partes y al contenido negocial básico. En materia de patentes, los contratos recíprocos de licencia suelen ser concluidos entre empresas competidoras, poseedoras de derechos de exclusiva diversos que restringen las posibilidades de desarrollo de la contraparte; lo importante no es ni colocar al adquirente en disposición de explotar el derecho, ni el pago de un precio, sino, para ambas partes, la exclusión de una posible acción de violación por la utilización de una tecnología ya conocida, pero cuyo empleo por esa empresa no era posible debido a la existencia de un derecho de exclusiva en poder del competidor(18). No es de extrañar, por lo tanto, que la admisibilidad de algunos de estos acuerdos resulte especialmente problemática a la luz de las normas sobre defensa de la competencia(19).

Las prestaciones básicas de ambas partes presentan la misma naturaleza -en la medida en que consisten en la transmisión (plena o limitada) de bienes inmateriales-, sin que, normalmente, sea posible fijar la de una de

18. Cf. D. Pfaff, "International..." loc. cit., pp. 201-202; e *id.* "Technologietransfer und das Wesen der Lizenzverträge", RIW, vol. 28, 1982, pp. 381-386, pp. 382-383.

19. Cf., v. gr., H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 352-354. Los acuerdos de licencia recíproca entre competidores se hallan excluidos del ámbito de aplicación de los reglamentos comunitarios de exención sobre acuerdos de licencia de patente y licencia de *know-how* (cdo. 8 y art. 5.1.3 del Reglamento 2.349/84; y cdo.5 y art.5.1.3 del Reglamento 556/89).

ellas como más relevante(20). La ruptura con el esquema negocial típico de los contratos de cesión y licencia - transmisión de facultades o derechos a cambio de precios manifiesta.

En estrecha vinculación con las licencias recíprocas se hallan ciertos acuerdos tendentes a establecer un consorcio o comunidad de patentes -destinadas a permitir la explotación simultánea de patentes pertenecientes a cada uno de los participantes(21). Estos consorcios pueden revestir formas jurídicas muy diversas(22). Con carácter general, cabe establecer una división entre los supuestos que dan lugar a la creación de una entidad con personalidad jurídica propia y aquellos que sólo originan

20. Se ha puesto de relieve la imposibilidad de atender a la importancia de la tecnología transferida por cada una de las partes, pues al configurarse como contraprestaciones, tendrán igual valor para los contratantes, cf., al hilo de las normas comunitarias de defensa de la competencia, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 135, n. 250. Cabe pensar, no obstante, que en ciertos supuestos -significativamente, cuando una de las partes quede obligada no sólo a la transmisión de bienes inmateriales, sino también al pago de un precio- sí será posible esa diferenciación (cf. K. Kreuzer, "Know-How-Verträge..." loc. cit., p. 728).

21. Llamadas en la terminología anglosajona *patent pools*, cuyo tratamiento a la luz de las normas sobre Derecho de la competencia plantea también particulares problemas, con frecuencia agravados por su carácter internacional (vid., v. gr., H. Kronstein, *The Law of International Cartels*, Ithaca-Londres, 1973, pp. 294-315; y G. Cabanellas, *The Extraterritorial Effects of Antitrust Law on Transfer of Technology Transactions*, Weinheim, 1988, pp. 159-164).

22. Cf. G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 106; y V. Emmerich, "Lizenzverträge..." loc. cit., p. 658.

un marco contractual de intercambio(23). La similitud de estos últimos con los contratos de licencia recíproca -de los que pueden considerarse como una simple variante cualificada por el mayor número de participantes- permite incluirlos en un mismo grupo de cara al análisis del Derecho aplicable. Por el contrario, el estudio de aquellos acuerdos que dan lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica suscita peculiares problemas, que aconsejan su inclusión en otro apartado(24).

5. Transmisión (cesión o licencia) de derechos de propiedad industrial y know-how en el marco de otros acuerdos

A) Contratos de franquicia

26. La transmisión de derechos de propiedad industrial tiene lugar con gran frecuencia en el marco de un contrato de franquicia. No existe una definición de contrato de franquicia válida con carácter general. En nuestro sistema, se impone partir de la definición contenida en la normativa comunitaria de aplicación de la

23. Cf. E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, 1978, p. 96; y G. Henn, *Patent-und...* op. cit., pp. 107-110, considerando como criterio distintivo el mero carácter societario (*gesellschaftliche Charakter*) del consorcio y no la atribución de personalidad jurídica.

24. Vid. Cap. Primero, II.5.C, *infra*.

política de competencia a ciertos acuerdos de franquicia(25). A los efectos de esta disposición, por acuerdo de franquicia se entiende:

"el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos:

- el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato,
- la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un *know-how*, y
- la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo".

Por franquicia, se entiende:

"un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, *know-how* o patentes, que deberán explotarse para la reventa de

25. El ya aludido Reglamento CEE 4.087/88, de 30 noviembre 1988.

productos o la prestación de servicios a los usuarios finales"(26).

La utilidad de estas definiciones ha de ser relativizada, tanto por su función (las categorías se delimitan con vistas a la aplicación de la política de defensa de la competencia) como por su ámbito restringido (por ejemplo, los contratos de franquicia industrial se hallan excluidos del Reglamento). Una primera aproximación al contenido habitual de estos contratos parece requerir el empleo de una técnica descriptiva. Desde esta óptica, se ha señalado que "la franquicia puede ser descrita como un sistema de relaciones de cooperación vertical basado en un contrato de larga duración celebrado entre colaboradores jurídicamente independientes. En virtud de este contrato, el franquiciador concede al franquiciado el derecho y le impone la obligación de producir y/o vender ciertos productos o prestar servicios bajo el nombre comercial, marcas, etc., así como conocimientos técnicos de carácter industrial y comercial. El franquiciado, como contraprestación, abona una cuota por esos derechos y asume la obligación de respetar la política del sistema de franquicia"(27).

26. Art. 1.3, letras b) y a) respectivamente, del citado Reglamento.

27. Cf. T. Bodewig, "Franchising in Europe- Recent Developments", IIC, vol. 24, 1993, pp. 155-178, p. 160; la acepción europea de contrato de franquicia es más restringida que la prevalente en EEUU, donde la noción se desarrolló con anterioridad, a partir de ciertos contratos de distribución exclusiva (los llamados contratos de franquicia de primera generación -*straight product franchising*- cf. M. Martinek, *Moderne... op.*

Habida cuenta del objeto del presente trabajo, el estudio de los contratos de franquicia ha de limitarse, en este momento, a dos aspectos: por una parte, la relación entre transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* y contrato de franquicia; por otra, la ordenación de las diversas modalidades de estos contratos relevantes en la práctica internacional, de modo que posibilite la exposición de su contenido esencial y permita, más adelante, un análisis diferenciado desde la perspectiva del Derecho aplicable.

27. La explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* desempeña un papel fundamental en los acuerdos de franquicia. En particular, los derechos sobre signos distintivos (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento) se configuran con frecuencia como el elemento más valioso de la franquicia, por ser el instrumento que permite al consumidor identificar a los participantes en la misma y asociarles con su reputación. Es también habitual que en la franquicia ocupe un destacado lugar la transmisión de conocimientos técnicos reservados, sobre todo de carácter comercial -relativos a la gestión del negocio, a la comercialización de los productos... Menos habitual es la inclusión de derechos

cit., pp. 5-7). En nuestro sistema, pese a que ciertas modalidades (las de franquicia de distribución) se hallan próximas a los contratos de distribución (concesión mercantil), se diferencian de éstos por requerir, en todo caso, asistencia especializada por parte del transmitente (cf. C. Fernández-Novoa, "Dos cuestiones candentes del Derecho de marcas", *La Ley*, 1985 (4), pp. 294-301, p. 301); tratándose de una franquicia, es determinante la transmisión de una concepción empresarial.

de patente en la franquicia, excepto en los supuestos de franquicia industrial (relativa a la fabricación de productos). En ocasiones, la franquicia incluye diseños industriales y también derechos de autor (por ejemplo, en relación con manuales de instrucciones o programas de ordenador)(28).

La particular relevancia que la transmisión parcial de derechos sobre bienes inmateriales presenta en la configuración típica de los acuerdos de franquicia ha conducido a asimilar éstos a los contratos de licencia. Primero, a la licencia de marca(29). Más elaboradamente, se ha concebido el contrato de franquicia como una licencia que tendría por objeto "la empresa como bien inmaterial" (*Immaterialgut Unternehmen*)(30); o, incluso,

28. Acerca de la relación entre derechos sobre bienes inmateriales y contratos de franquicia, destacando la trascendencia que reviste la transmisión de derechos sobre signos distintivos y *know-how*, vid. T. Bodewig, "Franchising..." loc.cit., pp.161-163. Asimismo, vid. J.-J. Burst, "Droits de propriété industrielle et franchise", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, París, 1990, pp. 203-211, llegando a considerar la licencia de marca y la comunicación de *know-how* como elementos imprescindibles en todo contrato de franquicia.

29. Postura ésta que ha tenido reflejo en nuestra jurisprudencia, vid. la Sent. TS (Sala 1ª) 15 mayo 1985, *King-Seeley Thermo Co. y otros c. Friusa* (RAJ 2.393). En la jurisprudencia del TS, sobre el contrato de franquicia, vid. también Sent. TS (Sala 1ª), de 23 octubre 1989, *A.M.S.V. c. Yves Rocher* (RAJ 6.951).

30. Vid. H. Forkel, "Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen", *ZHR*, vol. 153, 1989, pp. 511-538, en particular, pp. 523-528.

una "licencia destinada a establecer un mecanismo de distribución" (*Lizenz im Absatzmittlungsverhältnis*)(31).

Ahora bien, con carácter general, reducir la naturaleza de los acuerdos de franquicia a la concesión de una licencia no es admisible. Así, existen supuestos de franquicia de distribución en los que propiamente no hay licencia de derechos de propiedad industrial(32). Por otra parte, a diferencia de la posición que ocupa habitualmente el transmitente en la licencia de derechos relativos a signos distintivos, el franquiciador se compromete a llevar a cabo una labor mucho más activa de control que garantice el mantenimiento de la reputación de la franquicia(33). Por último, se ha afirmado que la asimilación al contrato de licencia es difícilmente compatible con la naturaleza habitual de las relaciones de colaboración -tendientes a establecer un sistema vertical- existentes entre franquiciador y franquiciado, en las que este último suele asumir una posición de marcada subordinación, obligándose a promover el objetivo

31. Vid. E. Ullmann, "Die Schnittmenge von Franchise und Lizenz", CR, vol. 7, 1991, pp. 193-200, esp., pp. 194-195.

32. En estos supuestos el franquiciado no se halla autorizado a explotar la marca, sino que recibe productos con la marca del franquiciador que han sido así introducidos por este en el comercio (cf. C. Fernández-Novoa, "Dos cuestiones..." loc. cit., p. 301; y M. Martinek, *Moderne...* op. cit., pp. 45-46; en contra, J.-J. Burst, "Droits...", loc. cit., pp. 205-206).

33. Cf. C. Fernández-Novoa, "Dos cuestiones..." loc. cit., p. 301; y M. Martinek, *Moderne...* op. cit., p.48.

del sistema de franquicia (normalmente la distribución de bienes)(34).

En resumen, la explotación de derechos de propiedad industrial y know-how constituye un elemento destacadísimo en la gran mayoría de contratos de franquicia; ahora bien, la asimilación entre acuerdos de franquicia y contratos relativos a la transmisión parcial de derechos sobre bienes inmateriales parece presentar significativas limitaciones. El contrato de franquicia es un contrato atípico que incluye bajo una causa única elementos propios de figuras negociales diversas: licencia de derechos sobre bienes inmateriales, asistencia técnica, concesión, suministro, arrendamiento...(35). La relevancia de cada uno de estos elementos -no estarán siempre todos presentes- varía según los casos. Se trata, además, de un contrato tendente al establecimiento de un marco duradero de colaboración, por lo que en ocasiones el acuerdo inicial será complementado por acuerdos posteriores de ejecución (*Ausführungsverträge*); que han de ser distinguidos de los acuerdos accesorios (*Nebenverträge*) que en ocasiones se concluyen junto al principal, pero en documentos

34. Cf. M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 49. Vid. también A. Frignani, *Il Diritto... op. cit.*, pp. 259-260.

35. Cf., en la doctrina española, R. de Elías-Ostúa, "El *franchising*: tratamiento mercantil y fiscal", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 233-259, p. 246; F. Vicent Chuliá, *Compendio... Tomo II op. cit.*, p. 183; J. Rosell, "El contrato de franquicia", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 202-217, p. 205; J.I. Ruiz Peris, *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Madrid, 1991, pp.18-21.

separados(36). En todo caso, estos pactos son instrumentales con respecto al acuerdo básico de franquicia.

28. Los contratos de franquicia son susceptibles de ser clasificados en atención a criterios diversos(37). De gran difusión goza la distinción entre franquicia industrial, de distribución y de servicios, según tenga la franquicia por objeto la fabricación de productos, la venta de bienes o la prestación de servicios(38). Esta tipología parece escasamente relevante desde la óptica del Derecho aplicable, pues el criterio configurador responde a la naturaleza de la prestación del sistema de franquicia al cliente final, y no a la esencia de los vínculos entre franquiciador y franquiciado. Mucho más interesante resulta una división que arranque de la diversa configuración de las relaciones entre franquiciador y franquiciado, en función de sus intereses y de la articulación de un sistema de subordinación (*Subordinations-Franchising*) -en el que el franquiciado ocupa una posición de dependencia, convirtiéndose casi en

36. Cf. M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 39-40 y 66-67. Asimismo, sobre la franquicia como contrato marco, vid. E. Gallego Sánchez, *La franquicia*, Madrid, 1991, pp. 80-83.

37. Vid. M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 30-35, con ulteriores referencias. Vid., también, L. Cardelús i Gassiot, *El contrato... op. cit.*, pp. 35-41.

38. Distinción recogida por el TJCE en el cdo. 13 de la sent. de 28 enero 1986 en el asunto *Pronuptia* (asunto 161/84, *Pronuptia de Paris c. Schillgalis*), Rec., 1986, pp. 374-379, pp. 380-381. También aparece en el cdo. 3 del Reglamento CEE 4.087/88, citado.

un simple instrumento de la política del franquiciador- o de equilibrio (*Partnerschafts-Franchising*) -en el que el franquiciado colabora en posición de práctica igualdad(39). Esta clasificación será desarrollada más adelante; sin embargo, desde la perspectiva de la contratación internacional, limitar el análisis a los contratos de franquicia *stricto sensu* resulta inadmisibile.

Habitualmente, los contratos internacionales de franquicia tienen lugar cuando el titular de una franquicia pretende su introducción en el mercado de otro país. Pues bien, en estas circunstancias, es frecuente que el titular de la franquicia no contrate individualmente con cada concreto franquiciado. En la práctica internacional se han desarrollado una serie de acuerdos que tienen por objeto designar un franquiciado principal, quien será responsable de la difusión de la

39. Distinción ésta elaborada en la doctrina alemana por M. Martinek, *cf.*, en su formulación más reciente, M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 33-35 y 62-86. Su utilidad desde la perspectiva del Derecho aplicable ha sido puesta de relieve por M. Hiestand, quien, limita su análisis a los supuestos en que existen vínculos de subordinación, *cf.* M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche Beurteilung von Franchiseverträgen ohne Rechtswahlklausel", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 173-179, p. 174. Su relevancia se desprende también del análisis de M. Diener (*Contrats... op. cit.*, pp. 290-307), quien fundamenta su solución al problema de Derecho aplicable en la existencia en los contratos de franquicia de un equilibrio de intereses y de poder entre las partes; es decir, a diferencia de los autores anteriores considera que los supuestos típicos son los que la doctrina germana considera de *Partnerschafts-Franchising*.

franquicia en un mercado determinado(40). Importa destacar que la existencia de un franquiciado principal - que puede ser una filial del franquiciador- priva en muchas ocasiones de internacionalidad a los contratos de franquicia propiamente dichos, pues las relaciones se establecen únicamente entre franquiciado principal (subfranquiciador) y los concretos franquiciados, que con frecuencia se hallarán vinculados sólo con un mismo país(41).

Los acuerdos de franquicia principal(42) presentan modalidades diversas(43). En los supuestos típicos el

40. Cf., v. gr., A.S. Konigsberg, "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part One: Master Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1987, pp. 162-171, p. 162; D. Ferrier, "La franchise internationale", *Journ. dr. int.*, t. 115, 1988, pp. 625-662, pp. 641-645; J.I. Ruiz Peris, "El contrato de franquicia y la normativa española en materia de transferencia de tecnología", *RGD*, año XLVII, 1991, pp. 1.445-1.467, pp. 1.451-1.452; y A. Frignani, *Factoring, Leasing, Franchising, Venture capital, Leveraged buy-out, Hardship clause, Countertrade, Cash and carry, Merchandising*, Turín, 1991, pp. 330-334.

41. Cf. A. Frignani, *Factoring... op. cit.*, p. 332.

42. Definidos en el art.1.3.c) del citado Reglamento CEE 4.087/88, como: "un acuerdo por el cual una empresa, el franquiciador, otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera directa o indirecta el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados".

43. Vid. A. Konigsberg, "Agreements...One..." *loc. cit.*, *passim.*; e *id.* "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part Two: Development Agreements and Multiple Unit Franchise Agreements", *JIFDL*, vol.2, 1987, pp. 7-13, *passim.*, donde se establece y desarrolla la distinción entre: Master

franquiciado principal tiene el derecho -y, normalmente, la obligación- de desarrollar el sistema de franquicia, actuando, a todos los efectos como franquiciador. La posición del franquiciado (principal) cobra, por lo tanto, particular importancia. Asume un mayor riesgo financiero, así como la responsabilidad de establecer y controlar el sistema de franquicia en ese mercado extranjero(44).

Sentada la distinción entre contratos de franquicia en sentido estricto y contratos de franquicia principal, cabe retomar el estudio de los primeros, con vistas a exponer su contenido esencial. De los contratos de franquicia deriva un complejo entramado de derechos y obligaciones para las partes. Normalmente, el franquiciador se halla obligado a: conceder el derecho a la utilización de signos distintivos, comunicar conocimientos técnicos reservados, prestar asistencia técnica, suministrar bienes, hacer todo lo necesario para posibilitar la integración efectiva del franquiciado en la red de distribución o fabricación, velar por la homogeneidad del sistema (control de la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos), proporcionar una serie de servicios propios del sistema de franquicia que se hallan centralizados (publicidad, formación y asesoramiento a los franquiciados,...),... Por su parte, el franquiciado se obliga, fundamentalmente, a:

Franchise Agreements, Area Development Agreements, Master Development Agreements y Multiple Unit Franchise Agreements.

44. Cf. A. Konigsberg, "Agreements...One..." loc. cit., pp. 163 y 170.

satisfacer una remuneración pecuniaria (que suele incluir un derecho de entrada y cánones periódicos), adoptar las medidas necesarias para integrar su negocio en la red, promover el objetivo del sistema de franquicia que le vendrá impuesto (normalmente, la distribución de bienes), respetar la política del sistema y actuar conforme a las instrucciones del franquiciador.

Modernamente, se ha puesto de relieve cómo este esquema negocial característico es resultado de la posición de subordinación en la que se halla el franquiciado, que lo convierte en poco más que un ejecutor instrumental de la política del franquiciador(45). Frente a este modelo habitual, se han desarrollado en la actualidad figuras en las que franquiciador y franquiciados colaboran sin que exista subordinación(46): el franquiciado recibe la franquicia con vistas a desarrollar su propio negocio sin la injerencia del transmitente; asimismo, participa en la configuración de la política del sistema de franquicia en el que se ha integrado. En estos supuestos de franquicia el esquema negocial presenta rasgos peculiares: no existe una obligación del franquiciado de promover las ventas de acuerdo con las instrucciones recibidas del franquiciador (esta obligación podría resultar de las directrices fijadas en la política común de explotación del sistema);

45. Cf. M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 65-70.

46. Los supuestos llamados de *Partnerschafts-Franchising*, en los que M. Martinek distingue *Koordinations- Koalitions- Konföderations-Franchising* (M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 78-85). Tomo, como representativa, la primera de estas categorías.

se reducen las facultades del franquiciador de controlar y condicionar la conducta de los franquiciados.

B) Aportación a sociedad. Consorcios de patentes.
Operaciones de *joint venture*

29. La cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* puede tener lugar como aportación no dineraria al capital de una sociedad(47). No se trata, propiamente, de contratos sobre derechos de propiedad industrial o/y *know-how*(48); sino de supuestos en los que

47. En el ordenamiento español, así se desprende del art. 36.1 LSA, según el cual "podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica" (cf. M. Mambrilla Rivera, "Fundación con aportaciones *in natura*", AA.VV, *Derecho de sociedades anónimas. I. La Fundación*, Madrid, 1991, pp. 729-773, pp. 750-751 (si bien pone de relieve que su contabilización puede resultar problemática); R. Uría, *Derecho mercantil*, 20ª ed., Madrid, 1993, pp. 254-255 (donde se alude expresamente a los derechos de propiedad industrial); también, acerca de la posible aportación de *know-how*, vid. J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, p. 150). Por otro lado, en la normativa española sobre inversiones es tradicional la inclusión como modalidad de inversión de "la aportación directa a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación" (en los términos del art. 3 b) del R.D. 671/1992, de 2 de julio, sobre régimen de las inversiones extranjeras en España -BOE núm. 160, de 2.VII.92-.

48. Cf., v. gr., M. Diener, *Contrats... op. cit.*, p. 271. Resultaría, por lo tanto, excesivo analizar aquí en qué medida y con qué condiciones es posible la aportación a una sociedad de estos derechos (que, por ejemplo, en relación con el ordenamiento francés ha llevado recientemente a afirmar la imposibilidad de aportar *know-how* a ciertas sociedades, cf. Y. Reinhard, "L'apport en

la transmisión de estos derechos se produce en el marco de acuerdos destinados a la constitución de una sociedad o a su reestructuración; se trata de un negocio social. La transmisión (plena o parcial) de los bienes inmateriales tiene lugar a cambio de una participación en el capital social; el aportante adquiere la cualidad de socio de la compañía adquirente. La contraprestación de la aportación consiste en acciones o participaciones sociales de la sociedad receptora -que el aportante suscribe en su constitución o aumento de capital-, circunstancia que es determinante en la configuración jurídica de estas operaciones(49).

30. Por otra parte, como quedó ya apuntado, los consorcios de patentes dan lugar en ocasiones a la creación de una entidad con personalidad jurídica propia(50). Estos convenios suelen incluir un complejo entramado de acuerdos; así, junto a la creación de la sociedad, es habitual que las partes transmitan sus derechos a ésta (normalmente, a través de licencias

société de droits de propriété industrielle", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, París, 1990, pp. 297-308, p. 308); si se precisará, en su momento, qué criterio de conexión resulta relevante para determinar el ordenamiento conforme al cual habrán de fijarse, con carácter general, esos límites.

49. Vid. en relación con la aportación de empresa, E. Polo Sánchez, "La aportación de empresa a sociedad", *Estudios de Derecho bancario y bursátil (Homenaje a E. Verdura y Tuells)*, t. III, Madrid, 1994, pp. 2.205-2.256, pp. 2.208-2.209.

50. Cf., v. gr., G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 106.

exclusivas), y que se contemple, asimismo, un conjunto de acuerdos tendentes a hacer posible la explotación por los miembros del consorcio de los derechos a éste atribuidos(51). Estos acuerdos de licencia (o, simplemente, cláusulas contractuales relativas a la licencia de derechos de propiedad industrial o de *know-how*), íntimamente relacionados entre sí, presentan, además, una particular vinculación con la sociedad creada, a través de la cual se organiza el empleo de los bienes inmateriales.

31. Atención especial, por su relevancia y por la peculiaridad de los problemas que plantea, merece el estudio de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* cuando ésta tiene lugar en el marco de una operación de *joint venture* (empresa conjunta).

Pese a su difusión, el término *joint venture* carece de una precisa acepción jurídica, reconociéndose con frecuencia como una expresión útil para designar formas diferentes, no concretadas, de cooperación empresarial(52). En una primera aproximación, el acuerdo de *joint-venture* puede ser definido como el contrato(s) en virtud del cual dos o más sujetos deciden, conservando su independencia, crear una empresa común (*joint venture*)

51. Cf., v. gr., H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 354-355; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... loc. cit., p. 658.

52. Cf., v. gr., A. Astolfi, "El contrato internacional de *joint venture*", *Separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, núm. 83 (octubre 1981), Buenos Aires, 1986, p. 2.

para el desempeño de actividades determinadas, comprometiéndose a prestar a la nueva entidad, desde sus propias empresas, apoyo industrial, financiero o comercial(53). Estos acuerdos dan lugar a la creación de un ente que normalmente recibe la forma de una sociedad mercantil (la forma jurídica precisa variará según los ordenamientos) con personalidad jurídica propia(54).

Desde esta perspectiva, toda operación de *joint venture* presenta un doble carácter contractual y

53. Cf., C. Reymond, "Le contrat de *Joint Venture*", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep*, Zürich, 1988, pp. 383-396, p. 385. Asimismo, *vid.*, J.F. Brodley, "Joint-Ventures and Antitrust Policy", *Harvard L. Rev.*, vol. 95, 1982, pp. 1.521-1.590, p. 1.526; y K. Langefeld-Wirth, *Joint Ventures im internationalen Wirtschaftsverkehr*, Heidelberg, 1990, esp. pp. 27-28. Con estos mismos rasgos aparecen definidos los acuerdos de *joint venture* en estudios recientes que han profundizado tanto en los problemas que suscita la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de estos acuerdos (cf. F.K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, pp. 166-167; y B. Dutoit, "Joint Ventures and Intellectual Property", *IIC*, vol. 20, 1989, pp. 439-466, pp. 442-443), como en el análisis de los problemas de Derecho aplicable a tales acuerdos (cf. F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords de *joint venture* et les limites du droit international privé", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, 1990, pp. 747-768, p.750; y L. Huber, *Das Joint-Venture im internationalen Privatrecht*, Basilea, 1992, pp. 1-4).

54. Cf., v. gr., L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations...* *op. cit.*, pp. 97-105. Es, además, en los acuerdos de *joint-venture* que dan lugar a la creación de una entidad con personalidad jurídica (*Equity Joint Venture*) donde concurren los rasgos funcionales y estructurales que singularizan esta forma de cooperación empresarial y justifican un análisis jurídico específico (cf. L. Huber, *Das Joint-Venture...* *op. cit.*, pp. 2-3).

societario(55). El fundamento de la vinculación entre las partes se encuentra en el llamado contrato de base (*accord de base, Basisvertrag, basic agreement*), normalmente identificado con el acuerdo mismo de *joint-venture*. Este contrato fija los objetivos y modalidades de la futura cooperación. Incluye elementos propios de los convenios previos a la constitución de una sociedad, así como de convenios de accionistas (fijando pautas de funcionamiento de la sociedad que se pretende crear). Asimismo, contiene el origen de los acuerdos complementarios que habrán de ser concluidos entre los participantes en la empresa conjunta y ésta última (con vistas a dotarla de los medios financieros, personales, técnicos... necesarios), fijando a grandes líneas su contenido (en ocasiones, incluso se incorporan tales acuerdos como anexo del contrato de base o se incluye una cláusula que los declara expresamente parte del mismo). Junto al contrato de base y a los acuerdos complementarios (*accords satellites, Nebenverträge*), el otro elemento esencial de toda operación de *Equity Joint Venture* es la empresa común resultante(56).

La transmisión de derechos de propiedad industrial y *know how* tiene lugar en el comercio internacional con gran frecuencia en el marco de operaciones de *joint-*

55. Cf. C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 390.

56. Sobre los elementos estructurales de toda operación de *Joint Venture*, *vid.*, L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations...* *op. cit.*, pp. 47-119; C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 386-390; K. Langefeld-Wirth, *Joint Ventures im...* *op. cit.*, pp. 110-124; y L. Huber, *Das Joint-Venture...* *op. cit.*, pp. 8-16.

venture. La constitución de empresas conjuntas se ha revelado como un instrumento particularmente eficaz de cooperación industrial entre empresas provenientes de países con niveles de desarrollo dispares(57), siendo frecuente que una de las partes se comprometa a suministrar la tecnología necesaria para el adecuado funcionamiento de la empresa conjunta(58). La transmisión de derechos de propiedad industrial a la empresa conjunta por uno de los participantes en la misma puede tener lugar tanto de forma plena (cesión) como parcial (licencia); en la práctica la concesión de licencias resulta mucho más frecuente(59). Los contratos de cesión y licencia no alteran su estructura esencial por llevarse a cabo en el marco de una operación de joint-venture(60). No obstante, con frecuencia la contraprestación de la

57. Diversos países, en particular del Este de Europa, han adoptado disposiciones específicas sobre las operaciones de *joint-venture* en el contexto de las normas sobre inversiones extranjeras, *vid.* Economic Commission for Europe, *East-West Joint Venture Contracts*, Nueva York, 1989, pp. 3-12 y 37-124.

58. Cf. M. Kepinski, A. Koch, "Die Einbringung von Immaterialgüterrechten im gemischte und ausländische Unternehmen (Polnisches Recht mit rechtsvergleichende Hinweisen)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 926-930, p. 926; L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations...* *op. cit.*, p. 117; G. Henn, *Patent-und...* *op. cit.*, pp. 111-112; F.K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, p. 167; B. Dutoit, "Joint Ventures..." *loc. cit.*, p. 443; y Economic Commission for Europe, *East-West...* *op. cit.*, p. 23.

59. Cf. F.-K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, p. 170; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." *loc. cit.*, pp. 452-453.

60. Cf. L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations...* *op. cit.*, p. 117.

licencia sí presenta peculiaridades (por ejemplo, no consiste en el pago de un precio por parte de la empresa común, sino en desembolsos de otros participantes destinados a financiar el proyecto). Asimismo, procede poner de relieve como la decisión de participar en una *joint venture* en lugar de limitarse a la concesión de una o varias licencias a empresas ya en funcionamiento, representa una técnica de introducción en un mercado extranjero con consecuencias muy diferentes(61).

Conviene resaltar que el régimen de los derechos de propiedad industrial y *know-how* en las operaciones de *joint-venture* suscita un conjunto de complejos problemas, en los que no cabe ahora detenerse: determinación del valor de tales aportaciones(62), alcance de la responsabilidad del transmitente(63), destino de los derechos de propiedad industrial y *know-how* pertenecientes a la empresa común cuando ésta se extingue(64)... Importa aquí precisar las circunstancias en las que la transmisión de derechos de propiedad

61. Cf., con una elaborada comparación, K. Langefeld-Wirth, *Joint Ventures im...* op. cit., p. 48.

62. Cf. M. Kepinski, A. Koch, "Die Einbringung..." loc. cit., p. 928; F.K. Beier, "Gewerbliche..." loc. cit., p. 170; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." loc. cit., pp. 450-452.

63. Cf. F.K. Beier, "Gewerbliche..." loc. cit., pp. 170-171; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." loc. cit., pp. 458-459.

64. Cf. E. Herzfeld, "Co-operation Agreements in Corporate Joint Ventures", *JBL*, 1983, pp. 121-129, p. 128; F.K. Beier, "Gewerbliche..." loc. cit., pp. 171-172; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." loc. cit., pp. 463-465.

industrial y *know-how* se lleva a cabo en estos casos, con vistas a hacer posible el estudio posterior de las peculiaridades que suscitan en cuanto a la determinación del ordenamiento aplicable.

Es frecuente que alguno de los acuerdos complementarios de un contrato de *joint venture* tenga por objeto específico regular las condiciones en las que ha de operarse la transferencia de tecnología⁽⁶⁵⁾. No obstante, en estos casos, el compromiso por parte de uno (o varios) de los participantes en una empresa conjunta de poner a disposición de ésta derechos de propiedad industrial y/o conocimientos técnicos secretos aparece recogido ya, normalmente, en el contrato de base -acuerdo de *joint venture*-(66). Asimismo, hay que destacar que los acuerdos complementarios y el acuerdo de base se encuentran íntimamente vinculados; todos forman un conjunto, articulándose, en ocasiones, los acuerdos complementarios como prestaciones diversas de un contrato sinalagmático (v. gr., los objetivos de todo el entramado contractual aparecerán recogidos en el acuerdo base; los acuerdos complementarios relativos a la transmisión a la empresa común de derechos de propiedad industrial pueden encontrarse en relación de mutua dependencia con los pactos relativos a la financiación de la misma por los

65. Cf. L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations...* op. cit., pp. 117-119; C. Reymond, "Le contrat..." loc. cit., pp. 385 y 390; y L. Huber, *Das Joint Venture...* op. cit., p. 11.

66. Cf. E. Herzfeld, "Co-operation..." loc. cit., pp. 122 y 126; C. Reymond, "Le contrat..." loc. cit., p. 387; F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords..." loc. cit., p. 760.

participantes que no aportan derechos sobre bienes inmateriales)(67).

En ocasiones la puesta a disposición de la empresa conjunta de cierta tecnología reviste particular trascendencia, configurándose como fundamento (*raison d'être*) de toda la operación(68). Esto ocurre, fundamentalmente, en aquellos supuestos en los que el objeto de la empresa conjunta es la explotación de la tecnología suministrada. En esta línea, junto a los supuestos en los que la transferencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* es realizada a la empresa conjunta, por alguno de los participantes; hay que mencionar aquellos en los que son los participantes quienes la reciben de la *joint venture*. Esta situación se da, normalmente, como resultado de acuerdos de cooperación y desarrollo, en los que la *joint venture* tiene por objetivo desarrollar la tecnología que ha sido previamente puesta a su disposición por los diversos participantes(69).

67. Cf. C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 392; y P. Durand-Barthez, "La durée des accords de coopération et les clauses gouvernant leur adaptation", *DPCI*, vol. 10, 1984, pp.357-375, p.362.

68. Cf. L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, p. 117; y P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op. cit.*, pp. 788-807, pp. 795-796.

69. Cf. L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, pp. 117-119.

C) Contratos de ingeniería

32. Se incluyen bajo esta denominación contratos de moderno desarrollo por medio de los cuales un empresario se compromete, a cambio de un precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboración de "simples estudios técnicos de organización empresarial, régimen de mercados, productividad, promoción o planificación de actividades industriales o mercantiles, etc., hasta la confección de proyectos o incluso la construcción y montaje de plantas industriales completas, con posibles prestaciones de asistencia técnica, suministro de bienes de equipo, cesión de patentes y otros similares"(70).

La doctrina ha venido distinguiendo entre contratos en los que la empresa de ingeniería se limita a elaborar estudios o proyectos -ingeniería consultora (*consulting engineering*)- y contratos en los que la propia empresa se compromete a ejecutar materialmente los trabajos necesarios para la construcción del proyecto -ingeniería compleja (*commercial engineering*)-(71). Pues bien, en particular estos últimos, que con frecuencia tienen por objeto la instalación de una planta industrial completa,

70. Cf. R. Uría, *Derecho... op. cit.*, p. 685.

71. Cf. A. Bercovitz, "El contrato de ingeniería (características y concepto)", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 133-145, p.134; y R. Uría *Derecho... op.cit.*, p. 685-686. Poniendo de relieve que esta diferenciación tiende a relativizarse en la práctica negocial, *vid.* R. Cavallo Borgia, *Il contratto di engineering*, Padua, 1992, pp. 27-29.

suelen incluir la transmisión por parte de la empresa de ingeniería de derechos de propiedad industrial y *know-how*(72).

La cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* en estos contratos presenta la particularidad de configurarse como un elemento accesorio del contrato destinado a la construcción del proyecto (contrato de ingeniería), quedando el alcance de la transmisión de tales derechos supeditado al logro del objetivo básico del complejo contractual(73).

Contratos de esta índole son particularmente frecuentes cuando la transferencia de tecnología se realiza hacia un país con escaso desarrollo industrial; en tales circunstancias, más allá de la simple

72. Cf. J. Moecke, "Vertragsgestaltung bei anlagenbegleitenden Lizenzverträgen", *RIW* vol.29, 1983, pp. 488-494, p. 489; A. Bercovitz, "El contrato..." *loc. cit.*, p. 138; y R. Uría, *Derecho...* *op. cit.*, pp. 685-686. En relación con "les contrats de vente internationale d'ensembles industriels", *vid.* P. Kahn, "Transfert de technologie et division internationale du travail pour une politique juridique", *Rev. belge dr. int.*, vol. XII, 1976, pp. 451-465.

73. Cf. H.J. Moecke, "Vertragsgestaltung..." *loc. cit.*, pp. 489 y 491; P. Kahn, "Transfert..." *loc. cit.*, p. 462; E.G. Kerschner, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, pp. 65-67; y R. Cavallo Borgia, *Il contratto...* *op. cit.*, pp. 78-81. Un ejemplo de la accesoriedad con la que la licencias de derechos de propiedad industrial y *know-how* se contemplan normalmente en el marco de los contratos de ingeniería tendentes a la construcción de una planta industrial puede consultarse en la cláusula 20 del modelo de contrato llave en mano (*E.I.C. Turnkey Contract Standard Form*) recogido en *Dir. comm. int.*, vol. 6.1, 1992, pp. 263-285, pp. 281-282.

explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, el contrato suele incluir un complejo entramado de obligaciones por parte del transmitente (elaboración de estudios, prestación de asistencia técnica, suministro de bienes,...) tendentes a hacer posible la producción por parte del adquirente de los productos contemplados en el contrato(74).

D) Contratos de desarrollo

33. A través de los llamados contratos de desarrollo -sin duda, vinculados con los contratos de ingeniería, pero con rasgos específicos- una parte recibe de la otra el encargo de proceder a la evolución y mejora de un producto o de un procedimiento. Normalmente, la empresa ordenante se compromete a poner a disposición de la empresa que asume el encargo los bienes (con frecuencia tecnología) cuyo desarrollo pretende, obligándose a pagar un precio a cambio de la actividad de desarrollo y de sus resultados(75). En estos acuerdos la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* por parte del ordenante aparece subordinada a la obligación de la contraparte de desarrollar la tecnología puesta a su disposición.

74. Vid. las consideraciones que en torno a las que denomina *Nachbaulizenzen*, realiza G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 76-78.

75. Vid. J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 366-383.

E) Contratos de distribución exclusiva

34. En los contratos de distribución exclusiva - también llamados contratos de concesión mercantil(76)- una parte autoriza a la otra a adquirir sus productos, normalmente de marca, y revenderlos en exclusiva en una zona determinada. Se trata de contratos complejos que incorporan, por parte del concedente, como mínimo, junto al compromiso de suministro, una cláusula de exclusiva (si bien la exclusiva puede estar ausente en un contrato de concesión). A diferencia de lo que sucede en los contratos de agencia, el concesionario comercializa los productos en nombre y por cuenta propios, asumiendo los gastos de almacenaje, distribución, riesgo de la mercancía... Con frecuencia el pacto de exclusiva va unido al compromiso del distribuidor de alcanzar una cifra mínima de ventas(77).

76. Habiendo sido objeto de tratamiento específico los contratos de franquicia -en ocasiones, destinados a establecer un sistema de distribución exclusiva- se utilizan aquí como equivalentes los términos contrato de distribución exclusiva y contrato de concesión mercantil. El contrato de franquicia se diferencia por establecer una mayor integración entre ambas partes, exigir una labor activa del franquiciador para garantizar la reputación del sistema de franquicia y, en especial, por la particular relevancia que en el mismo tiene el suministro de asistencia técnica y la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*, para hacer posible la comunicación de una determinada concepción empresarial en su conjunto.

77. Sobre el concepto y caracteres de estos contratos en nuestro sistema, *vid.* M.A. Domínguez García, "Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del

El contenido habitual de los contratos de distribución exclusiva no incluye la transmisión de derechos de propiedad industrial o know-how por parte del concedente(78). Normalmente, éste se limita a suministrar productos portadores de la marca, quedando el concesionario habilitado para comercializarlos con los signos del suministrador -sin necesidad de una particular autorización-, por haber agotado el titular su derecho con la introducción del bien en el mercado. En ocasiones el contrato sí incluye la atribución al concesionario de la facultad de utilizar signos distintivos de la contraparte con objeto de promover las ventas (más allá de la mera comercialización de los productos bajo esos signos)(79). En tales circunstancias, la licencia de marca se configura como un mero complemento(80) del

distribuidor", *RDM*, núm. 177, 1985, pp. 419-485, esp. pp. 426-427; F. Vicent Chuliá, *Compendio...* tomo II *op. cit.*, pp. 180-182; M. Broseta Pont, *Manual de Derecho Mercantil*, 9ª ed., Madrid, 1991, p. 484; y F. Sánchez Calero, *Instituciones de Derecho Mercantil II (Títulos y valores, contratos mercantiles, Derecho concursal y marítimo)*, 17ª ed., Madrid, 1994, pp. 179-183.

78. Esto es algo especialmente claro en relación con los derechos de propiedad industrial relativos a invenciones y con el know-how, cf. C.A. Meyer, *Der Alleinvertrieb*, 2ª ed., St. Gallen, 1992, pp. 205-206.

79. Cf. F. Bortolotti, A. Previsani, *Guide pour la conclusion de contrats d'agence et de concession a l'etranger*, París, 1981, pp. 234-235; R. Christou, *International...* *op. cit.*, pp. 69-70; C.A. Meyer, *Der Alleinvertrieb...* *op. cit.*, pp. 207-211.

80. Se tratará de una licencia de venta (*Vertriebslizenz*), cf. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* *op. cit.*, p. 39.

contrato de distribución exclusiva, tendente a facilitar la consecución de los objetivos de tal contrato, con frecuencia, buscando reforzar la exclusividad territorial del concesionario(81).

81. En ocasiones, la transmisión de derechos de marca se lleva a cabo como acuerdo colateral de un contrato de distribución exclusiva, con intención de garantizar protección territorial absoluta al concesionario. Tales acuerdos son conocidos en la práctica del TJCE (*vid.* Sent. TJCE de 13 julio 1966, en los asuntos 56 y 58/64, *Etablissements Consten SA y Grundig-Verkaufs GmbH c. Comisión*, Rec. 1966, pp. 299-351; y Sent. TJCE de 20 junio 1978, en el asunto 28/77, *Tepea BV c. Comisión*, Rec. 1978, pp. 1.391-1.421), que ha puesto de relieve su inadmisibilidad a la luz de las normas comunitarias sobre defensa de la competencia (*vid.*, *v.gr.*, W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht... op. cit.*, pp.536-537).

III. Régimen jurídico de los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*

1. Sectores normativos relevantes

35. Los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales carecen en la práctica totalidad de los ordenamientos de un régimen normativo propio suficientemente elaborado, que discipline su contenido y efectos. En nuestro sistema, los contratos relativos a ciertos derechos de propiedad industrial -en particular, patentes y marcas- gozan de una regulación específica. Ahora bien, esta normativa, contenida fundamentalmente en el Tít. VIII Cap. II LP (arts. 74 a 80) y en el Tít. IV Cap. III LM (arts. 41 a 46), se halla muy lejos de ofrecer un régimen capaz de regular la formación, contenido obligacional y efectos de tales contratos. Los preceptos aludidos, así como otros de la LP y LM que inciden en la transmisión de los derechos de propiedad industrial, presentan una naturaleza peculiar, parcialmente diferenciada de la de las normas típicas de Derecho privado que disciplinan el régimen de las obligaciones contractuales.

Esas disposiciones específicas sobre los contratos de cesión y licencia -integradas en los instrumentos normativos que establecen los fundamentos del régimen de los derechos de propiedad industrial- tienen como finalidad principal sentar las condiciones básicas de

explotación en España de esos bienes, protegidos a través de derechos de exclusiva estrictamente territoriales: principio de transmisibilidad (arts. 74.1 LP y 41.1 LM); respeto del principio de indivisibilidad (o unidad) del derecho de propiedad industrial en la cesión del mismo (arts. 74.3 LP y 41.2 LM); necesidad de que la licencia sea otorgada conjuntamente por todos los partícipes en los supuestos de cotitularidad (art. 72.3 LP); imposición de la forma escrita (art. 74.2 LP); extensión objetiva, territorial y temporal de la transmisión parcial en defecto de pacto (art. 75.1, 4, 5 y 6 LP); posibilidad de ejercitar también frente al licenciatario los derechos conferidos por la patente o marca (arts. 75.2 LP y 42.2 LM); imposibilidad de transmitir la licencia cuando no se haya pactado lo contrario (art. 75.3 LP); inscripción registral y eficacia frente a terceros de los actos de transmisión (arts. 79 LP y 43-45 LM); consecuencias de la violación grave de normas de defensa de la competencia (art. 80 LP); y legitimación del licenciatario para ejercitar acciones por violación del derecho de patente (art. 124 LP).

Se trata de preceptos que, si bien fijan el marco básico de la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial otorgados en (para) nuestro país, contribuyen únicamente en aspectos puntuales a configurar el contenido obligacional, así como a fijar el régimen de formación e interpretación de los contratos sobre tales bienes (en principio, sólo los concedidos para España). Los artículos introducidos con objeto de reforzar la obligación de puesta a disposición y el régimen de garantías del transmitente -en particular, arts. 76 y 77

LP- sí tienden directamente a configurar el contenido obligacional de estos contratos(1); no obstante, el alcance de estas disposiciones es muy limitado, resultanto imprescindible acudir a otras normas con objeto de precisar en nuestro ordenamiento los derechos y obligaciones de los contratantes, así como el régimen de formación, eficacia e interpretación del contrato.

En todo caso, conviene retener que, en principio, las disposiciones relativas a contratos de cesión y licencia incorporadas en las normas sobre derechos de propiedad industrial (en España, significativamente LP y LM) tienen como finalidad esencial sentar las condiciones de explotación de los bienes ahí regulados, es decir, los derechos de propiedad industrial otorgados y protegidos por ese concreto ordenamiento(2).

1. Son estas normas -así como el art. 78 LP- las que reflejan con más intensidad "el especial cuidado (puesto por el legislador español) en la regulación de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales" (en expresión del Preámbulo de la LP), con objeto de ofrecer una normativa más completa que la existente en los ordenamientos de nuestro entorno y más acorde con los específicos intereses de España en la materia.

2. En el panorama comparado es común que los textos legales sobre derechos de propiedad industrial se limiten a proclamar la transmisibilidad de estos bienes y, a lo sumo, a establecer ciertas cuestiones básicas relativas a la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial protegidos en ese territorio :requisitos de forma, acceso a registros públicos y eficacia frente a terceros y, en algunas ocasiones, la legitimación del licenciataria para ejercitar acciones por violación de la patente (cf. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 67). Este planteamiento se refleja en el RMC (esp. arts. 17-24), CPC (esp. arts. 39-44) y en la Propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario (esp.

36. En lo no previsto por las normas específicas sobre los contratos de cesión y licencia o por normas de otros tipos contractuales aplicables analógicamente, quedan los contratos de cesión y licencia sometidos a las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos(3). En consecuencia, dentro de tales límites,

arts. 30-36). Limitando el análisis a los ordenamientos europeos más significativos, esta situación resulta generalizada. Así, en relación con los textos legales sobre patentes, puede constatarse fácilmente: ilustrativo es el caso de Alemania, donde sólo se ocupan del tema el § 15 y el § 34 de la Ley de Patentes (de 1980, modificada por ley de 15 de agosto de 1986, *PI*, vol. 104, 1988, núm. 5, texto 2-002, p. 4); en los otros ordenamientos la atención no es mucho mayor, por ejemplo, en Austria (arts. 33, 35, 37, 38-42 y 43.2 de la Ley de Patentes de 1970, modificada por Ley de 23 de mayo de 1984, *PI*, vol. 102, 1986, núm. 2, texto 2-001, pp. 10-11), en Bélgica (arts. 43-45 y 52.2 de la Ley de Patentes de 28 de marzo de 1984, *PI*, vol. 102, 1986, núm. 6, texto 2-004, pp. 12-14), en Francia (arts. L.613-8, L.613-9, L.613-24, L.613-629c-d), L.615-2, de la Ley de 1992 relativa al código de la propiedad industrial, *PI*, vol. 109, 1993, núm. 7/8, texto 1-001, pp. 15-18), en Italia (arts. 52, 54 y 66 de la Ley de Patentes -versión codificada del Real Decreto de 1939, reformado por Ley de 1991-, *PI*, vol. 108, 1992, núm. 7/8, texto 2-001, pp. 9 y 12), en el Reino Unido (arts. 30, 31, 33, 36.3, 44, 45 y 67 de la Ley de Patentes de 1977, reformada por Ley de 1988, *PI*, vol. 106, 1990, núm. 9, texto 2-001, pp. 20-24 y 29-30 y núm. 10, p. 44, si bien en este caso los arts. 44 y 45 -al igual que los arts. 38 a 42 de la Ley austriaca citada- se separan parcialmente de esta tendencia, al insertar normas relativas a la nulidad de ciertas cláusulas contractuales -propias de las disposiciones de Derecho de la competencia en la materia- y a la resolución del contrato tras la expiración del derecho de propiedad industrial) y en Suiza (arts. 33 y 34 de la Ley de Patentes de 1954, modificada en 1976, *PI*, vol. 94, 1978, núm. 6, texto 2-001, pp. 10-11).

3. Cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 252; M. Botana Agra,

resultan en nuestro ordenamiento de indudable aplicación a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, entre otras, las disposiciones del C.c. sobre: alcance de la autonomía de la voluntad (arts. 1.255 y 1.091 C.c.), consentimiento, objeto y causa del contrato (arts. 1.261-1.277), eficacia e ineficacia contractual (arts. 1.278-1.280 y 1.290-1.315), interpretación (arts. 1.281-1.289). Quedan, asimismo, sometidos a las normas generales en materia de obligaciones, por ejemplo, sobre diligencia (art. 1.094 C.c.), elementos accidentales (arts. 1.113 ss. C.c.), extinción (arts. 1.156 ss. C.c.); en particular, debido al carácter sinalagmático de las obligaciones derivadas de estos contratos, serán de aplicación la excepción de incumplimiento contractual

"Transmisión..." *loc. cit.*, p. 107; H. Baylos Corroza, "Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho", Grupo español de la AIPPI, *Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes (tecnología, industria y patentes en la España comunitaria)*, Barcelona, 1987, pp. 15-31, p. 18; J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 96-97; F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II *op. cit.*, p. 217; y J. Pérez Santos, "El contrato...", *loc. cit.*, p. 191. La misma solución rige en todos los ordenamientos de nuestro entorno, *cf.*: para Alemania, R. Kraßer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, p. 327, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* *op. cit.*, p. 55, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 528, G. Henn, *Patent-und...* *op. cit.*, p. 123, y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, p. 70; para Francia, J.J. Burst, *Breveté...* *op. cit.*, p. 18 y R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 171-173; para Italia, A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto...* *op. cit.*, pp. 284-285; para el Reino Unido, L.W. Melville, *Forms...* *op. cit.*, vol. 2, p. 9-2, y P. Ford, "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages nach dem Recht Großbritanniens", *GRURInt*, 1982, pp. 320-323, p. 321; y para Suiza, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 283, y A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* *op. cit.*, p. 822.

(*exceptio non adimpleti contractus*) y la excepción de cumplimiento defectuoso (*exceptio non rite adimpleti contractus*). Con preferencia sobre las normas del C.c., regirán las disposiciones del C.com., en especial, las normas generales sobre contratos mercantiles, recogidas en los arts. 50 ss.(4).

Debido a la ausencia de un régimen elaborado específico de los contratos de cesión y licencia, procederá frecuentemente la aplicación analógica a los mismos -con preferencia sobre las normas generales del C.c. y C.com.- de disposiciones reguladoras de otros tipos contractuales con los que se aprecie identidad de razón (art. 4.1 C.c.). De esta manera, la postura adoptada acerca de la naturaleza jurídica de los contratos de cesión y licencia condiciona significativamente su régimen, pues éste derivará en buena medida de normas relativas al tipo contractual que se considere más próximo (o de normas relativas a distintos contratos, según los casos y los elementos del negocio, cuando se parta de la naturaleza como contrato *sui generis* de la cesión o licencia)(5).

4. Siempre que se acepte la calificación como mercantiles de estos contratos; postura que, si bien mayoritaria (*vid.*, v. gr., acerca de los contratos sobre patentes, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.* p. 252; y, en relación con los contratos sobre know-how, ampliamente, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 85-95), no es unánime en nuestra doctrina (así, en contra, *vid.*, F. Vicent Chuliá, *Compendio...Tomo II op. cit.*, pp. 189-190).

5. Acerca del problema de la naturaleza jurídica de estos contratos y su incidencia en el régimen jurídico de los mismos, *vid.* Cap. Primero III.2.B *infra*.

37. Una aproximación al régimen jurídico de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, no es posible sin poner de relieve la incidencia sobre tales acuerdos de medidas específicas de protección que han proliferado en esta materia en época reciente; en particular, las adoptadas en el marco de la política de defensa de la competencia y las contenidas en normas de control sobre importación y exportación de tecnología. Se trata de disposiciones que, si bien con frecuencia cumplen funciones distintas y responden a intereses contrapuestos, presentan también rasgos coincidentes.

En primer lugar, tratándose de un conjunto heterogéneo de medidas a través de las cuales el poder público interviene en la vida económica, restringiendo la libertad privada e imponiendo ciertas pautas de comportamiento a los operadores mercantiles, incorporan disposiciones susceptibles de ser clasificadas como normas de intervención desde la perspectiva del D.I.Pr. (normas materiales imperativas de D.I.Pr.)(6).

En segundo lugar, el contenido normativo de las medidas de intervención mencionadas presenta con frecuencia semejanzas que se reflejan en el similar alcance con que, en ocasiones, unas y otras inciden en la configuración del régimen jurídico de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Comenzando

6. Sobre el concepto norma de intervención, vid. Cap. Segundo.II.1, *infra*.

con las normas de defensa de la competencia -que constituyen el sector más importante de regulación específica de estos acuerdos en los países desarrollados de economía de mercado-, cabe constatar que su contenido esencial se reduce a precisar los límites a la admisibilidad de cláusulas negociales restrictivas sobre diversas cuestiones de estos contratos: pactos de exclusiva y protección territorial, campo técnico de aplicación, prohibiciones de competencia, restricciones cuantitativas, precios de venta, comunicación de conocimientos y mejoras, acuerdos enlazados, condiciones de pago por parte del adquirente, prohibición de cuestionar la validez del derecho de propiedad industrial transmitido...(7); así como a fijar el régimen sancionador resultante(8).

Ni el carácter controvertido de las cuestiones aludidas, ni el hecho de que la infracción de tales normas puede acarrear la nulidad contractual y otras graves sanciones, oscurecen la constatación de que el Derecho *antitrust* incide sobre el régimen jurídico de los acuerdos de cesión y licencia sólo en aspectos concretos, relativos, fundamentalmente, a la admisibilidad de ciertas cláusulas negociales; son, ante todo, como quedó

7. Vid. Cap. Primero, III.2.F, *infra*.

8. Sobre las consecuencias contractuales derivadas de las normas del Derecho *antitrust* vid. Cap. Segundo. II.A, *infra*.

apuntado, cuestiones de Derecho de obligaciones las que suscita la precisión de su régimen jurídico(9).

En relación con las normas específicas de control de la importación de tecnología -pese a que su articulación normativa varía notablemente según los sistemas y el momento histórico- cabe constatar, partiendo de sus modelos típicos(10), que junto a la instauración de un mecanismo administrativo de registro y control de los acuerdos, tienden a configurar el régimen de los contratos incluidos en su ámbito de aplicación a través, fundamentalmente, de dos tipos de reglas sobre el contenido negocial. Unas, prohíben ciertas cláusulas restrictivas -con un alcance semejante al de ciertas normas de defensa de la competencia existentes en países desarrollados-(11); otras, regulan directamente el

9. Cf., v. gr., D. Stauder, "Bericht. (Zivilrechtliche Probleme des Patentlizenzvertrages)", *GRURInt.*, 1982, pp. 341-343, p. 341.

10. Fundamentalmente, los instaurados en Iberoamérica a partir de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 1970 (sobre la primera fase de su desarrollo, vid. A. Bercovitz, "La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual", *Seminario sobre adquisición de tecnología*, Bilbao, 1975, pp.71-104, y C.M. Correa, "Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control", *J. World. Trade L.*, vol. 15, 1981, pp. 388-409), que influyeron sobremanera en las propuestas de los países en desarrollo en las negociaciones del frustrado proyecto de Código de conducta en la materia auspiciado por la UNCTAD; para una visión de conjunto acerca de la incidencia en la actualidad de los regímenes de control de la adquisición de tecnología sobre la contratación internacional en este sector, vid. Cap. Segundo.II.2.C, *infra*, con referencias.

11. Su relevancia en la configuración del régimen contractual es similar a la de las normas sobre defensa

contenido obligacional de estos contratos, pero se limitan a establecer un régimen mínimo de garantías y responsabilidades del transmitente(12).

Por lo que respecta a las normas típicas de control sobre la exportación de tecnología, habituales en los países desarrollados, su incidencia sobre el régimen de los contratos de cesión y licencia se limita a la prohibición de ciertos acuerdos, la exigencia de obtener licencias administrativas como presupuesto para la conclusión de otros (lo que, en ocasiones, exigirá la inclusión de cláusulas contractuales sobre el destino final de la tecnología transmitida) y a fijar las sanciones que se derivan del incumplimiento de esa exigencia, sin proyectarse de modo significativo sobre el contenido obligacional del contrato(13).

de la competencia. No obstante, los diferentes objetivos perseguidos por unas y otras explican las significativas divergencias existentes en su aplicación, *vid.* G. Cabanellas, *Antitrust and Direct Regulation of International Transfer of Technology Transactions (A Comparison and Evaluation)*, Weinheim, 1984, pp. 12-13, 22, 51-156; J.L. Bismuth, "Les contraintes spécifiques à la technologie dans les contrats internationaux de coopération", *DPCI*, t. 10, 1984, pp. 521-552, pp. 527-552; y D. Kokkini-Iatridou, "Contracts for the Transfer of Technology", *Hague-Zagreb Essays 6 on the Law of International Trade*, La Haya, 1987, pp. 265-298, pp. 271-272.

12. Por su contenido y objeto son normas típicas de Derecho de obligaciones -pese a su carácter imperativo-, destinadas directamente a proteger la posición del adquirente (*vid.* G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, pp. 25-26, 147-149).

13. Acerca de las consecuencias contractuales típicas que resultan de este tipo de normas, *vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *infra*.

2. Régimen de los contratos de cesión y licencia en el Derecho español: divergencias en la regulación material con otros sistemas

38. Una aproximación al régimen comparado de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* resulta imprescindible en este estudio: por una parte, la contradicción normativa entre los diversos ordenamientos jurídicos constituye un presupuesto de la existencia del D.I.Pr.(14); por otra, los principios específicos informadores del sector material del ordenamiento afectado condicionan la interpretación de las normas de Derecho aplicable(15). El análisis se limita a los contratos de cesión y licencia sobre los mencionados bienes inmateriales; no en vano, incluso cuando tiene lugar como una prestación más de un contrato mixto o se inserta en operaciones que agrupan contratos diversos, la transmisión -plena o limitada- de derechos de propiedad industrial y *know-how* siempre será un supuesto de cesión o licencia. Han sido seleccionadas una serie de cuestiones consideradas especialmente aptas para aproximarse al régimen de estos contratos en el sistema español y mostrar las diferencias de regulación más significativas existentes con otros ordenamientos.

14. Cf., v. gr., J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Madrid, 1993, p. 40.

15. *Ibíd.*, p. 429.

El examen comparado, del que está ausente toda pretensión de exhaustividad, se centra en los sistemas de nuestro círculo más próximo; en concreto, en los ordenamientos más representativos de Europa occidental y central (en ocasiones, vinculados con España por instrumentos convencionales que contemplan los contratos aquí estudiados). Se trata de países que, además de concentrar la mayor parte de las relaciones de tráfico externo con presencia española en la materia, mantienen un modelo de regulación similar al español. La aproximación a los criterios predominantes en esos países ha sido uno de los principios inspiradores de la nueva legislación española en materia de derechos de propiedad industrial(16). Asimismo, el reforzamiento de las normas sobre defensa de la competencia(17) -de tanta importancia en este círculo jurídico- ha coincidido con el abandono

16. *Vid., v. gr., sobre la LP, A. Bercovitz, La nueva... op. cit., pp. 22-27; y J.A. Gómez Segade, La Ley... op. cit., pp. 34-35; y en relación con la LM, A. Bercovitz, "Observaciones..." loc. cit., pp. 160-161, destacando las deficiencias de coordinación con la Directiva de 1988. El deseo de aproximación a la normativa europea en la materia aparece expresamente mencionado en los preámbulos de la LP y de la LM.*

17. Resultante, tanto de la incorporación a nuestro ordenamiento de la elaborada normativa comunitaria relativa a la aplicación de los arts. 85 ss. TCE a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, como del desarrollo del nuevo sistema autónomo -a partir de la LDC-, claramente inspirado en el modelo comunitario, como refleja muy especialmente el R.D. 157/1992, de 21 de febrero (*BOE* núm. 52, de 29.II.92), que desarrolla la LDC en materia de exenciones por categorías, autorización singular y Registro de Defensa de la Competencia.

de las normas restrictivas en materia de importación de tecnología(18), optando el legislador español por un modelo de regulación alineado con el de los países de nuestro entorno más próximo(19), que no impide, sin embargo, apreciar la singularidad de los intereses de política legislativa de España en este sector(20).

18. Así, el R.D. 1750 /1987, de 18 de diciembre (BOE núm 11, de 13.I.88), que había liberalizado el restrictivo régimen previsto en el D. 2343/1973, de 21 de septiembre (BOE núm. 236, de 2.X.73) (sobre el mismo, *vid.* especialmente, A. Bercovitz, "La transmisión..." *loc. cit.*, pp. 97-104; y F. Vicent Chuliá, "Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera", *RJC*, vol. LXXIV, 1975, pp.832-890, pp. 862-890), reduciéndolo a un simple trámite de verificación administrativa previa (*vid.*, *v.gr.*, R.M. Mullerat, "La transferencia de tecnología. Régimen jurídico español y régimen comparado", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 218-227) quedó definitivamente derogado por la Disposición Final segunda del mencionado R.D. 1816/1991, de 20 de diciembre (BOE núm. 310, de 27.XII.91), sobre ordenación económica de las transacciones con el exterior.

19. El modelo contrapuesto, representado por aquellos países que regulan estos contratos en el marco de una política de control de la adquisición de tecnología, se refleja, sobre todo en normas de intervención destinadas a garantizar la adquisición de tecnología extranjera en condiciones favorables para la economía y la industria locales (*vid.*, *v. gr.*, D. Kokkini-Iatridou, "Contracts..." *loc. cit.*, pp. 268-272; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, pp. 248-255).

20. En particular, los derivados del hecho de que España continúa siendo un país fundamentalmente importador de tecnología. *Vid.*, en este sentido, entre los estudios previos a la LP, la Introducción al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, recogida en A. Bercovitz, *La nueva... op.cit.*, esp. p. 120; y C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 259-260. Asimismo, en el Preámbulo de la LP puede leerse: "...una Ley española de Patentes debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro

A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial

39. La posibilidad de explotar contractualmente -a través de su transmisión plena (cesión) o limitada (licencia)- los derechos económicos que corresponden a los titulares de derechos de propiedad industrial y *know-how* resulta, con carácter general, de la naturaleza de éstos como bienes jurídicos dotados de valor patrimonial propio. En relación con los derechos de propiedad industrial relativos a invenciones, la configuración de su transmisibilidad como un principio básico de regulación es común en los sistemas de nuestro entorno, que no muestran divergencias significativas al respecto(21).

país, partiendo de su situación industrial, por lo que se ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología... Con dicha finalidad se regula la explotación de las patentes, y se pone especial cuidado en la regulación de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales".

21. En relación con el art.74.1 LP, H. Baylos Corroza ("Cesión..." *loc. cit.*, p. 19) incluye entre los "principios de la regulación legal", "el principio fundamental de que los derechos del inventor puede ser transmitidos por cualquiera de los medios que el Derecho reconoce". Asimismo, a modo de ejemplo, cabe reseñar que en el sistema alemán la "comerciabilidad" (*Verkehrsfähigkeit*) de la patente se considera como

Por el contrario, la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos ha sido fuente de importantes contradicciones entre ordenamientos; en particular, en lo que se refiere a la posibilidad de ceder la marca con independencia de la transferencia de la empresa o negocio a que pertenece. En este sentido, tradicionalmente se ha hablado de la existencia de una división radical en los ordenamientos de los países desarrollados, entre aquellos que condicionan la transmisión de la marca a la del negocio o empresa correspondiente y los que aceptan la cesión libre -independiente del negocio o empresa- de la marca(22).

condición esencial para el logro de los fines generales del sistema de patentes (cf. W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch...* op. cit., p. 684).

22. Sobre el particular, en los estudios de D.I.Pr., vid. especialmente, E. Ulmer, *Intellectual...* op. cit., pp. 81-85 y M. Diener, *Contrats...* op. cit., pp. 100-105. Entre los países cuyos ordenamientos han rechazado tradicionalmente la transmisión libre de la marca, se incluían: Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suiza y EEUU; entre los partidarios de la cesión libre figuraban: Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Portugal y Suecia (cf., v. gr., W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht...* op. cit., p. 502). Vid. también C. Fernández Novoa, *Fundamentos...* op. cit., pp. 321-327. Tomando nota de las diferencias en las legislaciones nacionales, y tratando de limitar sus consecuencias, el art. 6 quater CUP estableció que se consideraría suficiente para la validez de la cesión de una marca, en aquellos ordenamientos que exigen la transferencia simultánea de la empresa, la transmisión al cesionario de la parte de la empresa situada en el país en cuestión; quedando a salvo, eso sí, la posibilidad de prohibir toda transferencia que pueda inducir a error (al respecto, vid., G.H.C. Bodenhausen, *Guía...* op. cit., pp. 114-116). La LM proclama expresamente el principio de la cesión libre ("con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa") de la marca

Ahora bien, en los últimos lustros se observa en el panorama comparado una tendencia, cada vez mayor, favorable a la admisión de la transmisibilidad de la marca con independencia de la transferencia de la empresa; en buena medida, fruto del convencimiento de que el objetivo perseguido -garantizar la transparencia del mercado y la tutela de la colectividad, evitando que el sistema de marcas sea fuente de engaños y confusiones- no requiere el medio empleado -prohibición de la cesión libre-, sino que puede lograrse de forma más satisfactoria partiendo de la transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa, pero imponiendo ciertas medidas de control tendentes a evitar que el público sea inducido a error(23). En el ámbito europeo esta tendencia se ha reflejado tanto en la elaboración de la normativa comunitaria en la materia(24), como en la evolución sufrida por diversos ordenamientos que, como en

(art. 41.1), profundizando en la solución tradicional en nuestro Derecho (vid. A. Casado Cerviño "Transmisión..." loc. cit., pp. 2145-2146, y C. Fernández Novoa, Derecho... op.cit., pp. 222-224). Por el contrario, "el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa" (art. 79 LM). La LM (art. 44.4) sí vincula indisolublemente la marca principal con las marcas derivadas en el momento de la cesión y licencia.

23. Planteamiento éste desarrollado especialmente en la doctrina alemana, con vistas a rechazar la vinculación tradicional en el sistema de marcas alemán entre transmisión de la marca y de la empresa (vid., con ulteriores referencias, A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht...* op. cit., pp. 502-504).

24. El art. 17.1 RMC establece que la marca comunitaria podrá ser cedida con "independencia de la transmisión de la empresa".

los casos de Alemania e Italia, han suprimido la exigencia de que la transmisión de la marca requiera la simultánea transferencia de la empresa a la que corresponde(25). También el art. 21 del Acuerdo TRIP's prevé la transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa a la que pertenece.

40. Si bien la admisibilidad de la transmisión libre de la marca goza en la actualidad de amplísima difusión en el panorama comparado, es preciso constatar cómo entre los ordenamientos que aceptan la transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa existen significativas diferencias en este ámbito; en particular, como consecuencia de las diversas medidas de control instauradas para garantizar que las funciones de la marca son respetadas en los supuestos de cesión libre, evitando que éstos se conviertan en fuente de confusiones. La solución adoptada al respecto en la LM parece resultar extrema, por llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de cesión libre de la marca, sin prever mecanismos especiales de tutela tendentes a impedir engaños y confusiones de los consumidores y competidores(26), a diferencia de lo que ocurre en el RMC(27).

~~25. Vid. detrás.~~

26. Cf. A. Bercovitz, "Observaciones..." loc. cit., p. 167; y C. Fernández Novoa, *Derecho...* op.cit., pp.222-224, donde, sin embargo, pone de relieve la posibilidad de invocar, eso sí, en supuestos que resultarán excepcionales, el art.53 c) LM.

27. En el sistema de la marca comunitaria, sí se instaure un mecanismo de control específico (así el art. 17.4 RMC faculta a la Oficina de armonización del mercado interior para rechazar el registro de los contratos

25. Así, en Alemania, el art. 47 de la Ley relativa a la extensión de los derechos de propiedad industrial de 23 de abril de 1992, modificó el § 8 de la Ley de marcas, eliminando la exigencia de que la transmisión de la marca fuera acompañada de la del negocio -o parte del negocio- correspondiente (al respecto, vid. H.P. Kunz-Hallstein, "Die absolute Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und ihre Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz", *GRUR* 1993, pp. 439-449; el nuevo texto del § 8 de la Ley alemana de marcas puede consultarse en *PI*, vol. 108, 1992, núm. 12, texto I-006, pp. 13-14). En el caso de Italia, la vinculación entre empresa y marca, recogida antes expresamente en el Código civil -art. 2.573- y en la legislación especial sobre marcas -art.15 del R.D. núm. 929, de 21 junio 1942,- (acerca del alcance de este régimen, vid. R. Franceschelli, *Sui marchi... op. cit.*, pp. 368-375), ha sido eliminada por el Decreto Legislativo núm. 480, de 4 diciembre 1992, (vid. M. Fazzini, "Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi", *Riv. dir. ind.*, año XLII, 1993, pp. 159-207, pp. 168-169; el texto reformado aparece en pp. 107 ss. de la misma publicación).

En este contexto, cabe dejar constancia también de la existencia en el panorama comparado de notables divergencias en relación con las condiciones exigidas para el otorgamiento de licencias de marca; diferencias que resultan, en buena medida, del diverso alcance atribuido a las funciones de la marca como indicadora de la procedencia empresarial y de la calidad de los bienes. Son los sistemas que otorgan mayor relevancia a las aludidas funciones, los que someten las licencias de marca a condiciones más estrictas(28). El ordenamiento español se encuadra entre aquellos que no prevén un control específico de la explotación de la marca a través

relativos a la cesión de una marca comunitaria cuando puedan producir confusión o engaño); en el sistema español, la ausencia de un control de esta naturaleza se ha justificado por la circunstancia de que al protegerse mediante una marca sólo productos o servicios incluidos en una misma clase del nomenclátor internacional (art. 19.1 LM) el peligro de confusión resulta menor (cf. A. Casado Cerviño, "Transmisión..." *loc.cit.*, p. 2.145). Asimismo, este rasgo del sistema de marcas español explica que nuestro legislador se separara del texto comunitario -que admite la cesión limitada de la marca, es decir, relativa sólo a parte de los bienes o servicios incluidos en la misma (art. 17.1 RMC, que ya figuraba en los trabajos previos)- al proclamar en el art. 41.2 LM el principio de indivisibilidad de la marca en la cesión.

28. Como ha destacado, con un somero análisis comparado sobre el particular, A. Kur, "Die gemeinschaftliche Markenbenutzung -Markenlizenzen und verwandte Tatbestände", *GRUR Int.*, 1990, pp. 1-13, esp. pp. 2-4. Vid. también C. Fernández Novoa, *Fundamentos... op. cit.*, pp. 347-354; y, analizando el requisito de control en el Derecho estadounidense de marcas, A. Casado Cerviño, "Relieve del control en la licencia de marca", *ADI*, t. 9, 1983, pp. 125-159.

de licencia, con vistas a evitar confusiones sobre las características de los bienes ofrecidos por el licenciatario(29). Distinta es la situación, por ejemplo, en el sistema británico, donde la posibilidad de hacer uso de la marca como *registered user* exige la previa inscripción registral, que será denegada por la autoridad competente cuando la licencia pueda dar origen a confusiones(30).

B) Naturaleza jurídica y precisión del régimen aplicable

41. El carácter puntual y lagunoso del régimen normativo de los contratos de cesión y licencia sobre

29. En principio, la adopción de medidas específicas de control de la calidad sólo puede tener lugar en el marco de la LM cuando así lo acuerden los contratantes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad (cf. C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, p. 234). Queda al margen la posibilidad excepcional de acudir al art. 53 c) LM, ya aludida; por otra parte, en ocasiones podrá resultar de aplicación la normativa sobre competencia desleal (con carácter general *vid.* A. Kur, "Die gemeinschaftliche..." *loc. cit.*, pp. 5 y 7-11).

30. Como dispone el art. 28.5 de la Ley de marcas británica de 1938, reformada en 1986 (PI, vol. 103, 1987, núm. 3, texto 3-001, p. 16), reflejo de la subordinación de la transmisibilidad de la marca al control de la ausencia de fraude o confusión, tradicional en el sistema británico de marcas (*vid.*, v. *gr.*, W.R. Cornish, *Intellectual... op. cit.*, pp. 553-558; y T.C. Paefgen, "Die neue Entwicklung des Rechts der Markenlizenzen im Vereinigten Königreich", *GRUR Int*, 1988, pp. 631-650, pp. 642-645.

derechos de propiedad industrial y *know-how*(31) ha forzado a la doctrina y la jurisprudencia a analizar qué técnicas son aptas con vistas a completar su régimen jurídico. Al margen del recurso a las disposiciones generales de Derecho de obligaciones, se ha planteado en los diversos sistemas de nuestro entorno, bien la posibilidad de asimilar los contratos de cesión y licencia a otro tipo contractual, cuyo régimen jurídico fuera susceptible de ser aplicado analógicamente para suplir las carencias de regulación; bien, en su defecto, partiendo de su naturaleza como contratos *sui generis*, la necesidad de completar su régimen jurídico acudiendo a la aplicación de normas relativas a tipos contractuales diversos, según la cuestión suscitada y la peculiar configuración del contrato en el caso concreto.

De este modo, el estudio de la naturaleza jurídica de los contratos de cesión y licencia, lejos de resultar una cuestión teórica y abstracta, adquiere una trascendencia práctica de primer orden, incidiendo decisivamente en la configuración del contenido obligacional del contrato(32).

31. Rasgo acentuado en los contratos sobre *know-how*, que normalmente carecen de toda regulación propia y a los que buena parte de las normas específicas sobre los contratos de cesión y licencia de patentes no son susceptibles de ser aplicadas analógicamente (como ha puesto de relieve en nuestro sistema, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 96).

32. Cf., en relación con los acuerdos de licencia, G. Henn, *Patent- und... op. cit.*, p. 51. Acerca de la controversia sobre el carácter real u obligacional del derecho del licenciatario exclusivo, abordada normalmente también en relación con la naturaleza jurídica de los contratos de licencia, *vid.* Cap. Primero, III.2.E, *infra*.

Tratándose de contratos de cesión, su proximidad con el contrato de compraventa, que abre la posibilidad de aplicar analógicamente el régimen jurídico de ésta, siempre que se respeten las peculiaridades derivadas de la naturaleza como bien inmaterial del objeto del contrato de cesión, goza de general aceptación(33). La unidad de criterio al respecto no oculta, sin embargo, que de este modo se proyectarán sobre la regulación de los contratos de cesión divergencias existentes en el régimen comparado de la compraventa.

Más polémica resulta la cuestión en los contratos de licencia, lo que ha generado un intenso debate sobre su naturaleza jurídica, en particular, en relación con los contratos de licencia de patente. Un somero análisis del contenido típico de estos contratos, unido a la constatación de que los mismos pueden presentar en el tráfico configuraciones muy diversas, parece suficiente para cuestionar la posibilidad de asimilar, con carácter general, los contratos de licencia a un único tipo contractual, de cara a aplicar por analogía las disposiciones de éste. Actualmente, se extiende en el panorama comparado la consideración del contrato de licencia como un contrato de naturaleza *sui generis*, es

33. En nuestra doctrina, *vid.*, con carácter general, F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II *op. cit.*, p. 188; en materia de patentes, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* *op. cit.*, p. 246, M. Botana Agra, "La transmisión...", *loc. cit.*, p. 105, y J.A. Gómez Segade, *La Ley...* *op. cit.*, p. 121; acerca de la cesión de know-how, J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 91-92.

decir, un contrato peculiar, con singularidad propia, que puede requerir la aplicación analógica de normas relativas a tipos contractuales diversos, según la configuración del contrato de licencia en el caso concreto y el aspecto controvertido de la relación contractual(34).

De este modo, en ciertos sistemas jurídicos se considera que, pudiendo presentar los contratos de licencia rasgos propios de figuras negociales diferentes, cabe que resulten aplicables a los mismos disposiciones, no sólo del arrendamiento (*Pacht*), sino también de la compraventa, del contrato de obra, así como de ciertos contratos societarios(35). Por el contrario, en otros

34. Cf., con ulteriores referencias, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 70-73.

35. La idea, desarrollada especialmente en la doctrina y jurisprudencia germanas (*vid.*, v. gr., M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 283, R. Kraßer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *op. cit.*, pp. 327-328, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 34-35 y A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, pp. 821-823), ha sido recogida en nuestra doctrina por C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 262. Con objeto de limitar la inseguridad jurídica sobre el régimen de los contratos de licencia resultante de este planteamiento, se ha propuesto adoptar como punto de partida la aplicación analógica de las normas del arrendamiento (*Pacht*), que quedarían excluidas sólo cuando no se apreciase identidad de razón entre el supuesto de hecho contemplado en las mismas y el contrato de licencia en cuestión (*vid.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op.cit.*, pp.37-38 y G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op.cit.*, p.546 ; asimismo, en nuestra doctrina, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op.cit.*, p.262). No han faltado, sin embargo, quien ha cuestionado la utilidad de la asimilación al contrato de arrendamiento, incluso como punto de partida, por considerar que tal propuesta supone

países, la doctrina y la jurisprudencia han insistido en la asimilación de la licencia al arrendamiento, centrándose en la posibilidad de aplicar analógicamente las disposiciones de éste(36).

Las divergencias existentes en el panorama comparado a la hora de asimilar los contratos de licencia a otro(s) tipo(s) normativo(s) con vistas a completar su régimen jurídico, así como las contradicciones existentes en la regulación de los tipos cuyas normas son aplicadas analógicamente, se proyectarán sobre la diversa configuración de los derechos y obligaciones de las partes en el caso concreto, que variará en función del ordenamiento aplicado(37). El resultado, desde la perspectiva de la contratación internacional, es un

desconocer la heterogénea configuración de los contratos de licencia en la práctica negocial (vid. A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op.cit.*, pp. 284-285).

36. Esta es la situación, por ejemplo, en Francia y Bélgica (cf., v. gr., R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 173-175; asimismo, contraponiendo la solución francesa a la situación imperante en Alemania, cf. M. Hauser, *Der Patentlizenzvertrag im französischen Recht im Vergleich zum deutschen Recht*, Múnich, 1984, p. 60); así como en el Reino Unido (cf. P. Ford, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 321). En España, donde se echan en falta pautas jurisprudenciales sólidas, la cuestión dista de haber sido aclarada; si bien la doctrina se inclina por la asimilación al contrato de arrendamiento, no lo hace sin matizaciones (vid. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización.. op. cit.*, pp. 262-263; M. Botana Agra, "Transmisión..." *loc. cit.*, pp. 107-108; J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios... op. cit.*, p. 157; F. Vicent Chuliá, *Compendio...Tomo II op. cit.*, p. 188.

37. Cf. A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 111.

panorama caracterizado por la inseguridad jurídica sobre el régimen del contrato(38). Falta de certeza agravada en los diversos ordenamientos por la necesidad de adaptar las normas de otros tipos contractuales, así como las disposiciones generales sobre obligaciones, que resulten aplicables -ideadas todas ellas para bienes corporales-, a las peculiaridades del objeto de estos negocios, caracterizado por su naturaleza inmaterial(39). En estas circunstancias, será con frecuencia necesario acudir a principios generales, como el de buena fe, para completar en cada ordenamiento el régimen contractual(40).

C) Forma de los contratos. Acceso al registro:
presupuestos y efectos

42. El art. 74.2 LP, al disponer que los contratos de cesión y licencia "deberán constar por escrito para que sean válidos", se separa del principio de libertad de forma proclamado, con carácter general, en el art. 1.278 C.c. En consecuencia, la forma escrita es presupuesto, en

38. Cf. E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit...", *loc. cit.*, p. 1.345.

39. Cf., insistiendo en la inseguridad jurídica provocada por esa necesidad de adaptación, J. Wittmer, *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*, Basilea, 1962, p. VII.

40. Cf., v. gr., C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 260; R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 181; W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch...* op. cit., p. 699; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 554.

nuestro ordenamiento, de la validez de los contratos sobre patentes. La ratio última de la imposición de esta forma *ad solemnitatem* radica en la importancia del carácter escrito de los contratos con vistas a facilitar el control del mercado tecnológico y la aplicación de las normas sobre defensa de la competencia(41); asimismo, no puede desconocerse que el empleo de la forma escrita presenta en estos contratos indudables ventajas prácticas que la convierten en instrumento de gran utilidad para los contratantes y para proporcionar certeza al tráfico relativo a bienes protegidos por derechos de exclusiva otorgados por el poder público(42). Otros ordenamientos de nuestro entorno exigen también el empleo de forma escrita como presupuesto de su validez en los contratos de cesión y licencia sobre patentes: ésa es la situación, por ejemplo, en Francia y en el Reino Unido(43). Por el contrario, en otros sistemas, a falta de normas al

41. Cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., p. 243; J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J.A. Gómez Montero, *Comentario...* op. cit., p. 155; J.A. Gómez Segade, *La Ley...* op.cit., pp. 119-120.

42. Por su posición sistemática y alcance, resulta indudable que el fundamento del art.74.2 LP no se reduce, a diferencia de lo que ocurre con el § 34 GWB (cf. V. Emmerich, "Die Form wettbewerbsbeschränkender Verträge", *NJW*, vol. 33, 1980, pp. 1.363-1.368, p. 1.364), a facilitar la aplicación de las norma de defensa de la competencia a los contratos que incorporan cláusulas restrictivas.

43. Para Francia, art. L.613-8 *in fine* de la Ley de 1992 relativa al código de la propiedad industrial (PI, vol. 109, 1993, núm. 7/8, texto 1-001, p. 15); para el Reino Unido, art. 30.6) de la Ley de Patentes de 1977, reformada por Ley de 1988 (PI, vol. 106, 1990, núm. 9, texto 2-001, p. 21).

respecto, resulta de aplicación a los contratos de licencia de patente el principio de libertad de forma imperante en materia de Derecho de obligaciones; ésa es la situación, por ejemplo, en Alemania, Austria, Italia y Suiza(44). Por su parte, ni el CPE ni el CPC imponen la forma escrita para los contratos de licencia(45).

Debido a la ausencia de normas específicas sobre la forma de los contratos de *know-how*, así como al carácter excepcional del art. 74.2 LP (en relación con el principio de libertad de forma recogido en el C.c.), la celebración de contratos de cesión y licencia sobre *know-how* no requiere en nuestro ordenamiento la forma escrita como presupuesto para su validez(46). No obstante, en la

44. *Vid.*, por todos, sobre Alemania, J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 30; sobre Austria y Suiza, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 48 y 32, respectivamente; y sobre Italia, A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op. cit.*, p. 285.

45. Sí, por el contrario, para los contratos de cesión (arts. 72 CPE y 39.1 CPC). Ahora bien, del hecho de que estos Convenios no impongan la forma escrita no se deriva que un contrato de licencia concluido de forma no escrita sobre una solicitud de patente europea (en el caso del CPE) o sobre una patente comunitaria (cuando entre en vigor el CPC) sea necesariamente válida -o lo sea, en el caso del CPE, para todos los países- (*vid.*, mencionando el problema con respecto al CPE, J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 31 y 33; sobre las pautas de solución en uno y otro caso, *vid.*, Cap. Segundo, I.l.C, *infra* -sobre la precisión de la *lex loci protectionis* en el marco del CPE y del CPC-, en relación con Cap. Sexto.I. 2.B, *infra* -acerca de la eventual inclusión de las exigencias de forma *ad solemnitatem* en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*-).

46. *Vid.*, J. Massaguer, *El contrato... op. cit.*, pp. 157-159.

práctica, los contratos sobre *know-how* y sobre patentes (en aquellos ordenamientos que no exigen la forma escrita *ad solemnitatem* tampoco en materia de patentes), suelen ser concluidos de forma escrita, pues la misma presenta significativas ventajas: por proporcionar certeza sobre el contenido negocial, así como por facilitar la prueba de los derechos y obligaciones de los contratantes -que, con frecuencia, exigirán, habida cuenta de las características de estos contratos, la inclusión de un minucioso clausulado-; asimismo, el carácter escrito del contrato suele constituir un presupuesto imprescindible para su inscripción en registros públicos, condicionante de la eficacia del negocio(47). Ahora bien, pese a hallarse generalizado el empleo de la forma escrita en estos contratos, no cabe desconocer que la práctica ofrece situaciones en las que el recurso o la forma no escrita -y las divergencias entre los ordenamientos sobre su admisibilidad- resultan relevantes(48).

La exigencia de forma escrita para la conclusión de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, como presupuesto de su validez, deriva en ocasiones de disposiciones de intervención económica.

47. Sobre las ventajas prácticas del empleo de la forma escrita en estos contratos, *vid.*: H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., pp. 56-58; A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* op. cit., p. 859; H.J. Maier, D. Hangarter, *Muster-Lizenzvertrag...* op. cit., p. 53; y M. Martinek, *Moderne...* op. cit., p. 256.

48. Cf. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., p. 56 y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 30.

Así, los mecanismos de control sobre la importación de tecnología habituales en los países en vías de desarrollo imponen, normalmente, que los contratos a través de los cuales tiene lugar la transferencia de tecnología consten por escrito(49); la misma exigencia deriva en ocasiones de la normativa sobre inversiones extranjeras(50). Mención especial merece la situación de aquellos ordenamientos que, no habiendo excepcionado para los contratos de licencia de patente el principio de libertad de forma, exigen, sin embargo, que todos los acuerdos que incorporen cláusulas restrictivas de la libre competencia consten por escrito; en particular, ésa es la situación en Alemania y Suiza(51). En estos ordenamientos la exigencia de la forma escrita *ad solemnitatem* para ciertos contratos sobre derechos de propiedad industrial

49. Como presupuesto para hacer efectivos los procedimientos de aprobación y registro previstos (*vid.* G. Cabanellas, *Antitrust...* op. cit., pp. 18-21).

50. En nuestro ordenamiento, el R.D. 671/1992, sobre inversiones extranjeras en España exige como norma general que las inversiones extranjeras sean formalizadas en documento público (art. 17). Esta exigencia no afecta, sin embargo, a la validez del negocio jurídico relativo a la inversión, sino que dará lugar únicamente a sanciones administrativas (cf. D. Álvarez Pastor, F. Eguidazu, *Control de cambios (Régimen jurídico de las transacciones exteriores en España y en la CE)*, 8ª ed., Madrid, 1993, p. 811).

51. § 34 GWB y art. 14.1 Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen suiza de 20 diciembre 1985, respectivamente. Acerca del alcance del § 34 GWB y su incidencia sobre contratos de licencia, *vid.*, especialmente, V. Emmerich, "Die Form..." loc. cit., pp. 1.363-1.368; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 544-545; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... loc. cit., p. 1.520.

y know-how -los que incluyan cláusulas restrictivas- deriva de las normas sobre defensa de la competencia y no de las normas que fijan el marco básico de explotación de los derechos de propiedad industrial -como ocurre con el art. 74.2 LP- lo que se proyectará sobre el diferente ámbito de aplicación en el espacio de la exigencia de forma escrita en uno y otro caso(52).

43. Como se apuntó, las disposiciones sobre acceso al registro de los contratos de licencia se proyectan sobre la forma de los mismos, en particular, cuando se hace depender la eficacia del contrato frente a terceros, de su previa inscripción registral. Con objeto de garantizar la plena eficacia del contrato, cumplimentarán las partes el mismo con la forma precisa para lograr la posterior inscripción(53). Ahora bien, es necesario resaltar cómo las condiciones y los efectos de la

52. *Vid.* Cap. Sexto. I.2.B y Cap. Sexto.II.2.B, *infra*.

53. De este modo, en ciertos ordenamientos que no imponen la forma escrita *ad solemnitatem*, el recurso a la misma, como presupuesto de la inscripción registral, sí es indispensable para garantizar la plena eficacia del contrato (*cf.*, v. gr., F. Schönherr, "Praktische Fragen bei der Gestaltung internationaler Patentlizenz- und Know-how-Verträge", *ÖZW*, vol. 8, 1981, pp. 71-76, p. 73). En nuestro ordenamiento tal situación se plantea en materia de marcas, donde la forma escrita no es presupuesto de la validez del contrato, pero sí de su eficacia frente a terceros (art. 43 LM); asimismo, en materia de patentes, donde, se exige forma escrita *ad solemnitatem*, normalmente se empleará una forma escrita cualificada, haciendo constar el contrato en escritura pública, por ser condición previa para su inscripción registral y, por lo tanto, de su eficacia frente a terceros (arts. 79.2 LP y 56.3 RP).

inscripción registral de estos acuerdos varían según los ordenamientos. El diverso alcance de la inscripción registral responde normalmente a diferencias básicas, bien en las características con que se configuran estos contratos en los distintos sistemas, bien en los objetivos que priman en la ordenación de los derechos de propiedad industrial y de su transmisión.

A modo de ejemplo, en contraposición a lo que ocurre en el sistema español (art. 79.2 LP)(54), la inscripción registral no es en el ordenamiento alemán presupuesto de la eficacia frente a terceros de los contratos de licencia de patente(55), lo que responde al carácter real (absoluto) que normalmente se atribuye en Alemania a la posición del licenciatario exclusivo de patente(56). Asimismo, en el sector de las licencias de marca, a diferencia de la regulación española (art. 43 LM), en el sistema británico del *registered user* la inscripción es presupuesto del derecho de utilización de la marca por el licenciatario(57); en consonancia con la

54. Y de lo previsto en el art. 42.3 y 39.3 CPC.

55. Cf., por todos, en relación con las licencias exclusivas, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 545; y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 105.

56. Cf. M. Hauser, "Drittwirkung und Registrierung von Patentlizenzverträgen in Frankreich (Ein Vergleich mit der deutschen Rechtslage und den zu erwartenden Auswirkung des Gemeinschaftspatentübereinkommen)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 858-865, p. 858.

57. Art. 28 de la Ley de marcas británica de 1938, reformada en 1986 (*PI*, vol. 103, 1987, núm. 3, texto 3-001, p. 16).

particular relevancia atribuida tradicionalmente a la función de control en el sistema británico de marcas(58). Igualmente, frente a la solución prevista en nuestro ordenamiento (art. 43 LM), en otros países se afirma la posibilidad de que los acuerdos de licencia de marca produzcan efectos frente a terceros sin necesidad de inscripción registral(59).

58. *Vid.*, W.R. Cornish, *Intellectual... op. cit.*, pp. 555-556; y T.C. Paefgen, "Die neuere..." *loc. cit.*, p. 643.

59. *Cf.*, en relación con los ordenamientos austriaco y alemán, R. Schanda, "Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten (Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht)", *GRUR Int.*, 1994, pp. 275-288, p. 288.

D) Configuración de las obligaciones del transmitente

44. Los específicos intereses de España como país receptor de tecnología, se han visto reflejados en la LP por medio de una serie de preceptos destinados a reforzar las obligaciones del transmitente, en particular, la de puesta a disposición del bien objeto del contrato y las de garantía(1).

En cuanto a la obligación de puesta a disposición, el intento de proteger al adquirente, asegurando la efectiva transferencia de tecnología, ha dado lugar a una disposición muy controvertida, el art. 76.1 LP, que dispone:

"Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciataria los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención".

La inclusión de esta norma ha sido criticada por considerar que impone como obligación accesoria de la transmisión de patentes la comunicación de *know-how*, ignorando el carácter del *know-how* como bien jurídico

1. Así se reconoce, como ya quedó reflejado, expresamente en el Preámbulo de la LP.

independiente y singularizando el ordenamiento español dentro del panorama comparado, donde una obligación accesoria de esa naturaleza resultaría desconocida(2). Partiendo de una óptica conciliadora se ha apuntado, sin embargo, que el precepto, interpretado de forma razonable, no hace sino explicitar lo que se deriva del principio de buena fe(3).

Desde la perspectiva comparada, el precepto, si se interpreta que impone la obligación accesoria de transmitir el *know-how* vinculado económicamente a la patente, iría en una dirección contraria a la solución dominante en los ordenamientos de nuestro entorno, donde tal obligación no tiene lugar salvo que las partes lo hayan previsto expresamente -dando lugar a un contrato de cesión o licencia mixta de patente y *know-how*-(4). Es más, tal interpretación atentaría, ciertamente, contra la naturaleza del *know-how* como bien jurídico independiente. Ahora bien, el art. 76.1 LP, que alude a la puesta a disposición de "los conocimientos técnicos... necesarios para proceder a una adecuada explotación...", puede ser entendido simplemente como expresión del contenido positivo que se presume *iuris tantum* al contrato de

2. Cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 247-248 y 269-270; y J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, p. 123.

3. Cf. J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios... op. cit.*, pp. 159-160; y F. Vicent Chuliá, *Compendio... Tomo II op. cit.*, pp. 207-208.

4. Cf., por todos, D. Stauder, "Bericht. Zivilrechtliche Probleme des Patentlizenzvertrages", *GRURInt.*, 1982, pp. 341-343, p. 342.

licencia en nuestro sistema(5). Contenido positivo del contrato de licencia que impide que el transmitente se limite, con carácter general, a conceder una mera autorización y que predomina en los sistemas de nuestro entorno(6). Habida cuenta de los intereses de España en la materia, no puede sorprender el intento de asegurar la comunicación efectiva de tecnología al licenciatario; cabe reprochar al precepto, sin embargo, su falta de precisión(7).

También el art. 75.6 LP, al imponer sobre el licenciante exclusivo la obligación de no explotar la patente, salvo que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato, responde a los intereses específicos de España, al favorecer la posición del licenciatario(8), tomando partido frente a la situación dominante en ciertos ordenamientos en los que el licenciante exclusivo, si bien no puede otorgar nuevas

5. En esta línea, *vid.* F. Vicent Chuliá, "La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 174-185, p. 177. Así interpreta también A. Roy (*Lizenzverträge... op. cit.*, p. 106) el art. 46.7 de la Ley polaca de patentes (PI, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-0001, p. 8) que había introducido en 1984 un precepto prácticamente idéntico al art. 76.1 LP.

6. *Vid.* Cap. Primero, II.2.C, *supra.*, con referencias.

7. *Vid.* H. Baylos, "Cesión..." *loc. cit.*, p. 25.

8. *Cf.* J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, p. 123.

licencias, sí queda, salvo pacto en contrario, autorizado a explotar por sí mismo la invención(9).

Igualmente protectora de la posición del licenciatario -cuyo derecho conste inscrito-, resulta la exigencia impuesta al licenciante de contar con el previo consentimiento del licenciatario para poder renunciar al derecho de propiedad industrial sobre el que recae el contrato; exigencia recogida expresamente en nuestro ordenamiento (arts. 118.4 LP y 52.3 LM), que se distancia así de la solución adoptada en otros sistemas, donde se parte de la libertad del licenciante -que sólo deberá hacer frente a una eventual responsabilidad contractual- para renunciar al derecho de propiedad industrial transmitido(10).

45. Dentro del régimen de garantías que obliga al transmitente resulta necesario distinguir junto a la responsabilidad contractual, frente al adquirente, la

9. Solución que se impone, por ejemplo, en el ordenamiento francés, cf. J.J. Burst, *Breveté... op. cit.*, pp. 117-121 y R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 177-178; y A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit... op. cit.*, p. 219.

10. Esa es la solución en Alemania, cf., en materia de patentes, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 562. En la misma línea, el RMC y el CPC permiten que el titular de una marca o de una patente comunitarias renuncie a la misma sin el consentimiento del licenciatario -incluso cuando la licencia estuviera inscrita-; el art. 49.3 CPC y el art. 49.3 RMC exigen únicamente que el licenciatario inscrito haya sido notificado con cierta antelación para que la renuncia de la patente pueda ser inscrita.

derivada de daños a terceros. La responsabilidad contractual del cedente o licenciante de patentes aparece recogida expresamente en el art. 77 LP. La inclusión de un precepto sobre el particular -frente al silencio que guardan al respecto las normas sobre patentes de los países de nuestro entorno, así como el CPE y el CPC- obedece a la trascendencia que precisar el alcance de la responsabilidad contractual reviste en la configuración del régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia -en particular, tratándose de un país tradicionalmente importador de tecnología(11)-, así como a la ausencia en nuestro sistema de pautas de solución jurisprudenciales o doctrinales al respecto.

11. Salvando las distancias, resulta ilustrativo que fuera en materia de responsabilidad contractual del transmitente donde el recurso a las normas de Derecho de obligaciones contenidas en sus ordenamientos se mostrara especialmente contrario al interés de los países importadores de tecnología por salvaguardar la posición del adquirente (vid. G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, pp. 25-26 y 147-149). Circunstancia que se reflejó en las negociaciones del fracasado Proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología en el deseo de esos países por incluir obligaciones específicas del transmitente, que garantizaran el uso de la tecnología en los términos descritos en el contrato y la adecuación de la misma a los fines perseguidos (vid., v.gr., W. Fikentscher, *The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, Weinheim, 1980, pp. 125-129, y L. Stampfli-Medzikijan, *Le transfert... op. cit.*, pp. 193-210); sin embargo, la última versión del Proyecto se limitaba a recomendar a los contratantes, cuando así lo consideraran apropiado, la inclusión de cláusulas en este sentido (cf. UNCTAD, TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985, pp. 13-14).

En efecto, el interés por delimitar la responsabilidad contractual del transmitente de derechos de propiedad industrial (normalmente, tomando como modelo la licencia de patente) ha dado lugar en los sistemas de nuestro entorno a elaboradas construcciones doctrinales. A partir de ciertos precedentes jurisprudenciales, ha buscado la doctrina precisar el alcance de la obligación de garantía por medio de la aplicación analógica de normas relativas a otros tipos contractuales (fundamentalmente, arrendamiento y compraventa), y del recurso a las normas generales del Derecho de obligaciones sobre incumplimiento e incluso a principios generales (en particular el de buena fe). Como resultado, han surgido complicadas construcciones que, sin embargo, no han servido para eliminar las significativas dosis de inseguridad jurídica existentes sobre el particular en los diversos ordenamientos⁽¹²⁾; inseguridad agravada, tanto por la heterogeneidad de la práctica negocial, como por las peculiares exigencias de adaptación que sobre las normas cuya aplicación analógica se pretende impone la naturaleza inmaterial del objeto del contrato.

12. Frustración expresada especialmente en relación con el sistema alemán (cf., en el marco de dos exhaustivos estudios al respecto, R. Kraßer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, p. 335 y H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* *op. cit.*, p. 162); pero que también resulta de la contemplación de los estudios en la materia relativos a otros sistemas (*vid.*, v. *gr.*, sobre la situación en Francia y Bélgica, R. Joliet, "Le contrat...", *loc. cit.*, pp. 203-221; y en Suiza, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, pp. 288-290).

Desde la perspectiva comparada, si bien es posible constatar la uniformidad en el tratamiento de algunas cuestiones(13), el panorama dista de ser homogéneo. Sobre el régimen de los contratos de cesión y licencia se proyectarán, en todo caso, divergencias existentes en las normas generales sobre responsabilidad contractual, así como las peculiaridades que reviste en cada sistema la aplicación de los principios en la materia a los contratos de cesión y licencia(14).

En el ordenamiento español, la responsabilidad contractual del cedente o licenciante de patente aparece prevista expresamente en el art. 77 LP, que ha de ser relacionado con los arts. 13 y 114.2 LP. Por expresa remisión del último inciso del art. 77 LP, serán aplicables las normas del C.c. sobre saneamiento por evicción. En síntesis, el régimen resultante(15) impone a

13. Por ejemplo, la falta de responsabilidad del cedente o licenciante por el éxito comercial de la explotación del bien transmitido.

14. Un análisis comparado que, más allá de la exposición de los criterios generales al respecto en los diversos ordenamientos (vid., en esta línea, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 36-39, 45-47, 49-50, 52-54, 55, 57, 60, 65-66), evalúe el alcance de las divergencias resultantes en el tratamiento de las concretas cuestiones controvertidas, requeriría una monografía, que, sin duda, pondría de relieve la existencia de contradicciones normativas relevantes en los sistemas de nuestro entorno (vid., limitando el análisis comparado a los ordenamientos alemán y francés, M. Hauser, *Der Patentlizenzvertrag... op. cit.*, pp. 159-254).

15. Que, en líneas generales será susceptible de ser aplicado analógicamente a los contratos sobre *know-how*, vid. J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 180-181.

todo transmitente a título oneroso de una patente, salvo pacto en contrario -que no operará cuando el transmitente haya actuado de mala fe-, la responsabilidad por la existencia de la patente en el momento de la transmisión, por evicción total o parcial y por vicios o defectos ocultos(16).

En definitiva, el régimen de responsabilidad contractual del cedente o licenciante resulta también en el sistema español básicamente de la aplicación de normas de Derecho de obligaciones no diseñadas específicamente para estos contratos. Se trata de normas que atribuyen potestad a las partes para regular contractualmente la materia(17); no obstante, la posibilidad de exoneración queda excluida en los supuestos en los que se aprecie mala fe en el transmitente (arts. 77.2 LP y 1.485.2 C.c), mala fe que en nuestro ordenamiento se presume cuando concurren las circunstancias recogidas en el art. 77.2 LP. Por otra parte, es indudable que la *ratio* del art. 77

16. La precisión de estas categorías en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* impone un esfuerzo de adaptación de la normativa del C.c. Para una aproximación al respecto, *vid.*, en relación con los contratos sobre *know-how*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 179-192, y en relación con los contratos sobre patentes -con carácter previo a la LP-, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 248-253, 270-271.

17. Sin incluir las limitaciones que había propuesto un sector doctrinal en los trabajos previos a la LP (cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 250 y 270), ésta no prohíbe que en tales contratos se incorpore una cláusula exonerando de garantía al transmitente.

LP -destinado a reforzar la obligación de garantía del transmitente- se ha de proyectar en la aplicación del mismo; por ejemplo, interpretando la expresión "salvo pacto en contrario" (art. 77.1 LP) de forma que se excluya la posibilidad de que en los supuestos ahí contemplados pueda aceptarse en nuestro ordenamiento una exoneración implícita del transmitente; a diferencia de la postura admitida en ocasiones por la jurisprudencia alemana(18).

46. Con el objetivo principal de proteger a los consumidores(19), la LP incorpora un artículo relativo a la responsabilidad civil por productos defectuosos del cedente o licenciante de patentes. En efecto, el art. 78 LP establece la responsabilidad solidaria del transmitente con el adquirente en relación con las indemnizaciones "por daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención". No obstante, la norma permite que el transmitente reclame al adquirente las cantidades satisfechas "a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros".

No han faltado en nuestra doctrina las críticas al art. 78 LP, aludiendo a su excesivo rigor, por extender

18. Sobre esta última, cf. J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 72.

19. Cf. A. Bercovitz, *La nueva...* op. cit., p. 63.

injustificadamente el círculo de responsables hasta incluir al transmitente de patentes, lo que podría suponer un freno a la transferencia de tecnología a España, en particular, por considerar esta extensión de responsabilidad como algo insólito en el panorama comparado(20).

Es cierto que la inclusión de una norma sobre el particular en las legislaciones sobre patentes no es habitual. Ahora bien, la extensión hasta el cedente o licenciante del círculo de personas responsables por los daños ocasionados a terceros por productos fabricados a partir de las técnicas por ellos aportados o comercializados bajo su nombre, sí es bien conocido en la jurisprudencia comparada(21). Es más, en relación con la

20. En esta línea, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., pp. 253-254, J.A. Gómez Segade, *La Ley...* op. cit., pp. 48,49 y 124, y J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios...* op. cit., p. 162. Las objeciones han sido, sin embargo, rechazadas por F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II op. cit., pp. 213-214.

21. Baste citar los casos de Alemania y EEUU. Vid. en relación con Alemania, E. Körner, "Die Produzentenhaftung des Lizenzgebers bei der Lizenz über gewerbliche Schutzrechte und Know-how", *NJW*, vol. 38, 1985, pp. 3.047-3.052; en relación con EEUU, S.T. Sullivan, "Technology Licensor Tort Liability", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 8, 1986, pp. 61-71 e *id.* "Minimizing Exposure to Strict Products Liability as a Technology Licensor", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 9, 1986, pp. 73-79; más recientemente, comparando ambos sistemas, C. Ann, *Die Produkthaftung des Lizenzgebers (Zur Haftungssituation von Innovationsträgern im deutschen und amerikanischen Recht)*, Colonia, 1991, donde se destaca el conflicto de intereses -protección de los consumidores frente a fomento de la innovación y del desarrollo tecnológico- que condiciona la precisión del alcance de la responsabilidad civil del licenciante.

Directiva comunitaria de 1985 relativa a la aproximación de legislaciones en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos(22), se ha señalado que en el concepto de "productor" -recogido en el art. 3.1- es posible incluir al transmitente no sólo de patente, sino también de *know-how* y de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos(23). Asimismo, el art. 4.1.d) de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos(24) incluye al licenciante de marca en el concepto legal de fabricante.

En definitiva, la posibilidad de extender la responsabilidad por productos hasta el transmitente de derechos de propiedad industrial y *know-how* goza de creciente aceptación en el panorama comparado y resulta acorde con los principios que tienden a imponerse en materia de responsabilidad civil por productos(25); ciertamente, el legislador español toma una posición activa, tratando de reforzar la obligación del

22. Directiva del Consejo de 25 de julio de 1985 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DOCE 1985 L 210/29).

23. Cf. G. Alcover Garau, *La responsabilidad civil del fabricante (Derecho comunitario y adaptación al Derecho español)*, Madrid, 1990, pp. 104-105.

24. BOE núm. 161, de 7.VII.1994.

25. Vid., en relación con los contratos sobre *know-how*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 192-194.

transmitente de patentes, de lo que parece resultar un régimen más riguroso que en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero enteramente razonable(26).

E) Posición del adquirente: el pretendido carácter real del derecho del licenciatario exclusivo

47. A diferencia del cesionario, que adquiere la titularidad del bien transmitido, el licenciatario -exclusivo o no- de un derecho de propiedad industrial ocupa en el sistema español una posición jurídica integrada por derechos (y obligaciones) que no revisten un carácter absoluto, no son ejercitables *erga omnes*. Solución ésta que se contrapone a la imperante en un reducido número de países que atribuyen a la posición del licenciatario exclusivo (al menos, en materia de patentes) carácter real (absoluto), como reflejo de la naturaleza absoluta de sus derechos -con eficacia *erga omnes*-, al considerarse en estos sistemas que la concesión de una licencia exclusiva entraña una auténtica división de la titularidad del bien entre licenciante y licenciatario(27).

26. La solución contenida en el art. 78 LP ha sido considerada compatible, en principio, con el art. 3 de la aludida Directiva de 1985 (cf. G. Alcover Garau, *La responsabilidad... op. cit.*, p. 105, n. 230). Por otra parte, la existencia de grados de protección contra los daños por productos defectuosos diversos según los ordenamientos es una constante en el panorama comparado (cf. *Ibíd.*, p. 133).

27. Alemania, Austria e Italia son los sistemas donde se ha admitido tradicionalmente la naturaleza real

Ha sido en el ordenamiento alemán donde el carácter real atribuido a la posición jurídica del licenciatario exclusivo de patente -criticada por un sector doctrinal(28)- se ha llevado hasta sus últimas consecuencias(29), abocando a soluciones parcialmente diferenciadas a las que se imponen en otros sistemas que, como el nuestro, parten de postulados distintos. Así, la contraposición entre la naturaleza real de la licencia exclusiva y el carácter obligacional (eficacia *inter partes*) de la licencia no exclusiva, llevaba en el sistema alemán a limitar el alcance de esta última hasta límites inusuales en el Derecho comparado, negando, por ejemplo, toda eficacia a una licencia no exclusiva frente al cesionario posterior de la patente(30). Ahora bien,

de la posición jurídica del licenciatario exclusivo de patente. Sobre la contraposición en el panorama comparado entre ordenamientos que siguen una u otra concepción, *vid.* E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit..." *loc. cit.*, pp. 1.345-1.346; E. Ulmer, *Intellectual...* *op. cit.*, pp. 79-80; y U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 12-15.

28. En la doctrina alemana, destaca el análisis crítico de M. Hauser, *Der Patenlizenzvertrag...* *op. cit.*, pp. 28-49.

29. *Vid.*, *v. gr.*, D. Pfaff, "Internationale Lizenzverträge im europäischen Internationalen Privatrecht", *RIW* vol.20, 1974, pp. 241-254, p. 243; y G. Benkard (E. Ullmann) *Patentgesetz...* *op. cit.*, pp. 548-549.

30. Hasta que tan perturbadora situación fue corregida expresamente por el legislador alemán en la reforma adoptada en 1986 del § 15.3 de la Ley de Patentes (*vid.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 552).

donde tiene especial reflejo la naturaleza real (absoluta) atribuida a la posición jurídica del licenciatario exclusivo es en la configuración de las facultades que éste ostenta; en particular, en relación con la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias, así como con el otorgamiento de un derecho autónomo para ejercitar acciones en defensa de la patente(31).

Partiendo del carácter absoluto de la posición jurídica del licenciatario exclusivo de patente, se considera en el ordenamiento alemán que, salvo que en el contrato se haya dispuesto lo contrario, el licenciatario exclusivo se encuentra facultado para ceder libremente la licencia o conceder sublicencias(32). Resultado que se aleja de la solución habitual en el panorama comparado, pues en la mayoría de los ordenamientos, si no media pacto en contrario, el licenciatario -exclusivo o no- de una patente no puede ni ceder la licencia ni conceder sublicencias sin el consentimiento del licenciante(33).

31. Cf., v. gr., G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 47.

32. Cf., R. Kraßer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, pp. 332-333; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, pp. 548 y 550-551; y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 110.

33. Solución, bien prevista expresamente por el legislador (por ejemplo, en los casos de España -art.75.3 LP-, Reino Unido -arts. 30.4 y 31.5 de la Ley de Patentes de 1977 reformada por Ley de 1988, *PI*, vol. 106, 1990, núm. 9, texto 2-001, p. 21- y -pese al pretendido carácter real de la posición del licenciatario exclusivo- de Austria -art. 37 de la Ley de Patentes de 1970, modificada en 1984, *PI*, vol. 102, 1986, núm. 2, texto 2-

Igualmente, la naturaleza real atribuida a la posición del licenciatario exclusivo, lleva a conceder a éste en el sistema alemán un poder autónomo para hacer valer frente a todo perturbador las acciones derivadas de la violación de la patente(34). En otros sistemas, la imposibilidad de fundar el ejercicio de tales acciones por el licenciatario en la naturaleza *erga omnes* de su posición jurídica ha sido suplida por medio de disposiciones legales que recogen la legitimación del licenciatario para ejercitar acciones por violación de la patente(35). Esta opción ha sido seguida por el legislador español en el art. 124 LP. En nuestro sistema el licenciatario exclusivo adquiere sólo -y eso cuando no se hubiere pactado lo contrario- la legitimación para ejercitar en nombre propio las acciones que corresponden al titular de la patente, pero no ostenta, a diferencia de la solución alemana, un derecho autónomo de

001, p. 11-), bien derivada por la jurisprudencia y la doctrina del carácter *intuitu personae* de la licencia, que impide su transmisibilidad sin el consentimiento del titular de la patente -salvo en ciertos supuestos en los que se transfiera con el conjunto de la empresa- (cf. para Francia, R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 197-198; para Italia, A. Frignani (M. Ricolfi) *Il Diritto...* *op. cit.*, p. 294; y para EEUU, R.A. Choate, W.H. Francis, R.C. Collins, *Cases and Materials on Patent Law (Including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks)*, 3ª ed, St. Paul, 1987, pp. 704-705).

34. Cf. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* *op. cit.*, p. 198; y G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 549.

35. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 14.

defensa(36). Asimismo a diferencia de la situación a la que aboca en el sistema alemán la consideración estricta de la eficacia *inter partes* de la licencia no exclusiva(37), en nuestro ordenamiento el licenciatario no exclusivo puede hallarse legitimado -el art. 124.2 LP le otorga legitimación subsidiaria- para ejercitar frente a terceros acciones por violación de la patente.

F) Contratos de licencia y Derecho antitrust

48. Entre el reconocimiento de derechos de propiedad industrial -con la consiguiente atribución de derechos de exclusiva sobre el objeto protegido- y la política de defensa de la competencia existe una manifiesta tensión. La explotación de tales derechos exclusivos -en particular, a través de la concesión de licencias que con frecuencia se condicionarán a la aceptación por el licenciatario de significativas limitaciones- constituye un medio propicio para la aparición de acuerdos restrictivos de la libre competencia, así como para la formación de poderosos carteles internacionales -normalmente, a través de consorcios de patentes que incorporan un conjunto de licencias-(38). La precisión de

36. Cf. J. Massaguer Fuentes, *Mercado común y patente nacional (agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Barcelona, 1989, pp. 366-367.

37. Cf., v. gr., G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 550.

38. Cf., v. gr., V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 637-638.

qué restricciones son admisibles en los contratos de licencia sobre bienes inmateriales a la luz de la política de defensa de la competencia es una cuestión controvertida en los ordenamientos de todos los países desarrollados(39); que, con frecuencia, incorporan normas específicas sobre el particular (como en los casos de la CE(40) y de Alemania(41)), o conocen un importante desarrollo jurisprudencial y doctrinal en la materia (como en el caso de EEUU).

Las restricciones negociales cuya admisibilidad en este contexto resulta controvertida coinciden en los diversos ordenamientos(42) (no así su enjuiciamiento

39. Para un resumen de la situación en los países de la OCDE, *vid.* OCDE, *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, París, 1989, pp. 27-48.

40. En particular, Reglamento (CEE) 2.349/84, relativo a la aplicación del art. 85.3 TCEE a ciertos acuerdos de licencia de patente, Reglamento (CEE) 4.087/88 sobre acuerdos de franquicia y Reglamento (CEE) 556/89, relativo a acuerdos de licencia de *know-how*, ya reseñados. El régimen resultante de estas disposiciones será también, en esencia, el que configura el sistema español autónomo, debido a la remisión contenida en el art 1.c) y f) del R.D. 157/1992, antes mencionado; remisión global que margina la existencia de peculiaridades en la situación española, que podrían aconsejar soluciones parcialmente diferenciadas a las de la normativa comunitaria (en esta línea, *vid.* J. Massaguer Fuentes, "El enjuiciamiento anti-trust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de *know-how* tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia", *La Ley*, 1992 (2), pp. 980-992.

41. § 20 y § 21 *GWB*.

42. Para una visión de conjunto sobre el tratamiento de los contratos de licencia en tres sistemas muy elaborados de defensa de la competencia, *vid.*: para la CE, C. Bellamy, G. Child (edición de E. Picañol), *Derecho*

antitrust). En síntesis, son las siguientes: cláusulas de exclusiva, restricciones territoriales, limitación a alguna de las aplicaciones técnicas de la invención o a ciertos productos o servicios cubiertos por la marca de la autorización para explotar, prohibiciones de competencia, restricciones de la cantidad de productos bajo licencia que pueden ser fabricados o vendidos, limitaciones en cuanto a la fijación de precios, obligación del licenciatario de adquirir productos o servicios del licenciante, pactos sobre la comunicación de conocimientos y mejoras, condiciones de la obligación de pago del precio, prohibición de que el licenciatario cuestione la validez de la patente o el carácter secreto del *know-how*, restricciones de uso tras la expiración del derecho de propiedad industrial o una vez que el *know-how* pierde su carácter secreto y, por último, limitaciones derivadas de la concesión de licencias recíprocas y de la formación de consorcios de patentes.

El enjuiciamiento de estas cuestiones no es uniforme en el panorama comparado. Por ejemplo, se ha puesto de

de la competencia en el Mercado Común, Madrid, 1992, pp. 450-503, y, en materia de *know-how*, G. Cabanellas, J. Massaguer Fuentes, *Know-How Agreements and EEC Competition Law*, Weinheim, 1991; para Alemania, V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 630-712; y para EEUU, J.O. von Kalinowski, *Antitrust Laws and Trade Regulation*, Nueva York, 1970-1992, vol.7, Cap. 59, esp. pp. 84-165, y G.E. Weston, "New Trends in the U.S. Antitrust Law: The Patent-Antitrust Interface as an Example", *IIC* 1984, vol.15, pp.269-292. En otros países industrializados las cuestiones suscitadas por el régimen *antitrust* de los contratos de licencia son semejantes; por ejemplo, para Canadá *vid.* B.W. Gray, G.W. Wall, "Intellectual Property Issues under Canadian Law", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 13, 1990, pp. 181-191, pp. 181-186.

relieve cómo en el caso de Suiza las peculiaridades de su régimen de defensa de la competencia (que destaca por su permisibilidad en relación con los acuerdos verticales y que, a diferencia de lo que es común en la mayoría de los sistemas, no contempla una prohibición general de los acuerdos restrictivos de la competencia, sino que éstos sólo resultan prohibidos cuando se aprecie su carácter abusivo -*Missbrauchsprinzip*-) se proyectarán sobre el tratamiento *antitrust* de los contratos de licencia, que quedará caracterizado por su permisibilidad(43).

Descendiendo al análisis de cuestiones concretas, no es difícil comprobar, en una primera aproximación, partiendo del modelo comunitario, que las soluciones alcanzadas difieren en ocasiones significativas de las defendidas en otros ordenamientos, incluso si la comparación se limita a aquellos sistemas de defensa de la competencia que más han influido en la creación y desarrollo en este sector material del ordenamiento *antitrust* comunitario: el alemán(44) y el estadounidense(45).

43. *Vid.* U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 167-173.

44. Que inspiró inicialmente de forma directa el tratamiento *antitrust* de los contratos de licencia en el sistema comunitario (*cf.*, v. *gr.*, V. Emmerich, "Lizenzverträge", *loc. cit.*, p. 643).

45. La evolución del modelo americano ha sido siempre seguida muy de cerca en el diseño del sistema comunitario en esta materia (*vid.*, v. *gr.* H. Johannes, "Technology Transfer Under EEC Law -Europe Between the Divergent Opinions of the Past and the New Administration: A Comparative Law Approach", *Ford. Corp. L. Inst.*, 1982, pp. 65-94). No obstante, el régimen resultante en la CE se halla mediatizado, tanto por la

Así, mientras que el ordenamiento comunitario rechaza, en principio, la posibilidad de que se limite la cantidad de productos bajo licencia que el licenciatario queda autorizado a vender o fabricar (art. 3.5 Reglamento (CEE) 2.349/84 y art. 3.7 Reglamento (CEE) 556/89), ese tipo de restricciones cuantitativas resultan admisibles en los sistemas antitrust alemán y norteamericano(46). Igualmente, el rechazo de la cláusula por la que el licenciatario se compromete a no cuestionar la validez de la patente, que se impone, en principio, claramente en el ordenamiento comunitario (art. 3.1 Reglamento (CEE) 2349/84) no se proclama en los mismos términos en Alemania ni en EE.UU.(47). Tampoco el rechazo de las

proyección de la peculiar relación existente entre derechos de propiedad industrial y política de defensa de la competencia (cf. K.P. Mailänder, "Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen nach EG-Kartellrecht und US-Antitrustrecht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 378-393, pp. 381-382) -el objetivo de integración condiciona la posibilidad de que el ejercicio de derechos de propiedad industrial nacionales restrinja la libre circulación de mercancías-, como por los criterios empleados por los órganos encargados de la aplicación del Derecho de la competencia, que se caracterizan frente al modelo americano -sobre todo en el caso de la Comisión- por su mayor formalismo y rigidez, así como por la ausencia de un análisis económico de los efectos sobre la competencia de los acuerdos en principio restrictivos (cf., v. gr., J.S. Venit, "In the Wake of Windsurfing: Patent Licensing in the Common Market", *IIC*, vol. 18, 1987, pp. 1-40, pp. 39-40).

46. Cf., v.gr., J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 126; y G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 141.

47. Vid., con análisis comparativos de los tres sistemas, W.C. Rooklidge, "Licensee Validity Challenges and the Obligation to Pay Accrued Royalties: *Lear v.*

cláusulas que imponen limitaciones en cuanto a la fijación de los precios de los productos bajo licencia, característico del modelo comunitario (art. 3.6 Reglamento (CEE) 2.349/84 y art. 3.8 Reglamento (CEE) 556/89), coincide con los planteamientos de los sistemas *antitrust* estadounidense y alemán que, en principio, admiten que el licenciante fije al licenciatario el precio de venta de los productos bajo licencia(48). Como último ejemplo cabe reseñar que el enjuiciamiento *antitrust* del alcance de la obligación de pago del licenciatario, una vez expirada la patente, suscita en los contratos de licencia mixta de patente y *know-how* particulares controversias, que, en el panorama comparado, han sido resueltas de muy diversa manera(49).

La existencia en el Derecho comparado de significativas divergencias en el tratamiento *antitrust* de los contratos de licencia no es sino la proyección a un sector específico -eso sí, con significativas peculiaridades- de la diversidad que caracteriza el diseño de la política de competencia incluso en países con similares condiciones socio-económicas. En esta línea, se ha puesto de relieve como tal situación es consecuencia de la heterogeneidad de las estrategias estatales de ordenación del mercado -y, en nuestro

Adkins Revisited (Part III)", *JPOS*, 1987, vol. 69, pp. 59-90; y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., pp. 172-178.

48. Cf. G. Cabanellas, *The Extraterritorial...* op. cit., pp. 136-137.

49. Al respecto, vid. V.A. Smith (ed.), "Mixed..." loc. cit., pp. 117-122.

sector, de las políticas de fomento de la investigación y desarrollo, así como de transferencia de tecnología-; de los variados recursos técnicos empleados por los ordenamientos en la regulación de la materia; y de las peculiares funciones atribuidas a las instituciones encargadas de aplicar la política de competencia(50).

G) Recapitulación

49. Los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* carecen en los ordenamientos de nuestro entorno de un régimen normativo propio elaborado. Habitualmente, sólo aparecen contemplados en las normas que configuran el marco de protección de los derechos de propiedad industrial (que se limitan, a lo sumo, a fijar ciertas condiciones básicas de su transmisión), así como en normas establecidas en aplicación de las políticas de defensa de la competencia (que, en esencia, se pronuncian sólo sobre la admisibilidad de ciertas cláusulas negociales habituales en los contratos de cesión y licencia).

De este modo, la precisión de su régimen jurídico ha de llevarse a cabo fundamentalmente por medio de la aplicación analógica de disposiciones de otro(s) tipo(s) negocial(es) y, en su defecto, acudiendo a las normas

50. Vid. A.L. Calvo-Caravaca, L. Fernández de la Gándara, *Derecho mercantil internacional (Estudios sobre Derecho comunitario y del comercio internacional)*, Madrid, 1993, pp. 138-140.

generales sobre obligaciones y contratos. La ausencia en la materia de criterios válidos con carácter general -en buena medida, como consecuencia de la heterogeneidad de la práctica negocial-, así como las especiales necesidades de adaptación de las normas a aplicar, consecuencia de la naturaleza inmaterial del objeto de estos contratos, explican la falta de previsibilidad que caracteriza su régimen jurídico en los diversos ordenamientos. Inseguridad jurídica agravada en nuestro sistema por el limitadísimo desarrollo jurisprudencial en la materia.

El breve análisis comparado recogido en las páginas precedentes ha servido para poner de relieve que, incluso entre los ordenamientos de nuestro círculo más próximo, existen significativas diferencias en el régimen de los contratos de cesión y licencia. Algunas, como la exigencia o no de forma escrita *ad solemnitatem*, presentan una limitada trascendencia práctica, otras, como las diferentes condiciones impuestas a la cesión o licencia de marcas, la diversa relevancia de la inscripción de la licencia de patente de cara a su eficacia frente a terceros, la posibilidad o no de que el licenciatario exclusivo conceda sublicencias o el diverso alcance del régimen de garantías del transmitente, son, sin embargo, de gran importancia práctica.

Más allá de las diferencias en el contenido material de las legislaciones, se ha puesto de relieve también la existencia de intereses diversos en la materia. Por una parte, existe una manifiesta contraposición de intereses entre los países de nuestro entorno más próximo y un

destacado grupo de países menos industrializados, que regulan estos contratos en el marco de normas de protección en materia de importación de tecnología, diseñando un régimen destinado a hacer posible la recepción de tecnología en condiciones beneficiosas para el receptor y para la economía del país.

Por otra, también entre los países de nuestro entorno es fácil advertir la existencia de intereses de política legislativa diversos en esta materia. Así, la peculiar posición de España como país tradicionalmente importador de tecnología se refleja en la normativa en la materia (por ejemplo, en los arts. 75.6, 76 y 77 LP) y, sin duda, habrá de proyectarse en su interpretación. También los diversos criterios configuradores del régimen de los derechos de propiedad industrial se proyectan en la regulación de su transmisión. Piénsese, por ejemplo, en las consecuencias del diverso alcance atribuido a la función de la marca como indicadora de la procedencia empresarial y de la calidad de los bienes sobre los controles a los que se somete su transmisión; o en las consecuencias que en el sistema alemán tiene el carácter real (absoluto) atribuido a la posición del licenciatario exclusivo de patente. Asimismo, la existencia de criterios de política legislativa diversos en sectores afines se proyecta sobre el régimen de estos contratos. Es obvio en el caso de la política de defensa de la competencia; igualmente, por ejemplo, los criterios inspiradores de la política de protección de los consumidores, además del régimen de transmisión de las marcas, condicionarán la solución que se alcance acerca de la extensión hasta el transmitente de derechos de

propiedad industrial y *know-how* del círculo de obligados en materia de responsabilidad civil por productos defectuosos.

50. Pese a ser el sector de los derechos de propiedad industrial objeto de un esfuerzo de coordinación internacional que ha alcanzado significativos logros, las disposiciones que los diversos instrumentos internacionales en la materia dedican a la transmisión contractual de los derechos de propiedad industrial son escasísimas.

En el plano mundial, el CUP, convenio marco en la materia, sólo contempla directamente los contratos relativos a los derechos de propiedad industrial en el art. 6 *quater*(51), que, como quedó apuntado, fija ciertos límites a la vinculación entre la marca y la empresa en la transmisión de la marca(52). El CUP establece un régimen destinado a asegurar el logro de un cierto nivel de protección de los derechos de propiedad industrial en los países que forman parte de la Unión (a través de una serie de postulados básicos: trato nacional, tratamiento unionista, derecho de prioridad); sin embargo, el régimen jurídico de la transmisión de esos bienes queda al margen de sus objetivos(53). Tampoco los esfuerzos de

51. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 57.

52. Vid. G.H.C. Bodenhausen, *Guía... op. cit.*, pp. 114-116.

53. Vid. E. Ulmer, "General Questions- The International Conventions". *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XIV, (Copyright and Industrial Property), Chapter 1, pp.24-31.

coordinación realizados en el marco del GATT en materia de derechos de propiedad industrial y *know-how* están destinados a configurar el régimen jurídico de la transmisión contractual de estos derechos; ahora bien, el reciente Acuerdo *TRIP's* incorpora disposiciones genéricas al respecto (*vid.*, en particular, los arts. 21 -transmisibilidad de la marca- y 28.2 -transmisibilidad de la patente-). La incidencicia de otros instrumentos internacionales en materia de derechos de propiedad industrial, debido a lo limitado de su objeto, sobre la configuración del régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia es prácticamente nula. Así ocurre, por citar los más significativos de los ratificados por España, con el TCP, que se limita a establecer un mecanismo de cooperación destinado a hacer posible la obtención de patentes en diversos países con la presentación de una única solicitud(54) y con el ya aludido Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas(55).

Por el contrario, en el proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología, negociado en el marco de la UNCTAD, sí ocupaba un lugar destacado la búsqueda de soluciones comunes en la configuración del régimen jurídico de estos contratos(56), sin embargo, el intento sirvió

54. *Vid.*, v. *gr.*, E. Ulmer, "General..." *loc. cit.*, pp. 32-33.

55. *Ibid.*, pp. 37-38.

56. Así, por ejemplo, figuraba un capítulo sobre el tratamiento de las prácticas negociales restrictivas y otro sobre el régimen de responsabilidades y obligaciones

fundamentalmente para poner de relieve la existencia de intereses difícilmente conciliables en la materia entre países con niveles de desarrollo dispar(57).

Descendiendo al ámbito europeo, desde el inicio se puso de relieve en relación con el CPE y el CPC cómo el énfasis recaía en el logro de una más efectiva protección de la propiedad industrial (y en el CPC en asegurar que la protección de la propiedad industrial tenía lugar de modo que se correspondiera con la configuración de un mercado único, a través de la creación de derechos de propiedad industrial unitarios, con idénticos efectos en toda la Comunidad) y no en la regulación de la transmisión contractual de los derechos de propiedad industrial(58). El CPE sólo dedica a los contratos de transmisión de solicitud de patente europea los arts. 71 a 74. Los arts. 71 a 73 se limitan a prever su transmisibilidad plena (cesión) o parcial (licencia) de

de los contratantes (vid. los capítulos 4 y 5 de la última versión del Proyecto, UNCTAD, TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985, pp. 8-10 y 11-14).

57. En todo caso, tanto sus objetivos como su naturaleza jurídica, hacían del proyectado Código un instrumento cuya eficacia armonizadora hubiera resultado necesariamente muy limitada.

58. Cf. B. Harrys, "Technology Transfer and Industrial Property Protection: Problems Underlying Various European Patent and Other Conventions", *IDEA*, vol. 19, 1977, pp. 215-229, pp. 221-223. Asimismo, analizando los ámbitos sobre los que se proyecta el efecto armonizador del Derecho europeo de patentes, dejando al margen los relativos a su transmisión contractual vid. K. Haertel, "The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws", *IIC*, vol. 14, 1983, pp. 719-732, pp. 724-729.

la solicitud para uno o varios de los Estados designados, exigiendo la forma escrita en el caso de la cesión. Por su parte el art. 74 declara aplicable a la solicitud de patente "como objeto de propiedad", es decir a su transmisión por medio de cesión o licencia la legislación de cada Estado contratante en la materia; en consecuencia, está ausente toda pretensión de alcanzar un régimen elaborado en la materia.

En el ámbito comunitario, la aludida Directiva de 1988 sobre armonización de las legislaciones nacionales en materia de marcas sólo dedica a los contratos de explotación de la marca el art. 8, de muy limitado alcance; circunstancia que no ha de sorprender pues, según su Preámbulo, la Directiva tiene como objetivo lograr que "la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca estén en principio sujetos, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones"; ocupando un papel secundario el tratamiento de la explotación contractual de tales derechos(59). Por otra parte, tanto el RMC (arts. 16-24), como el CPC (arts. 38-42), en línea con el contenido tradicional de las normas sobre derechos de propiedad industrial, prestan escasa atención a la transmisión contractual; es más, el limitado alcance unificador sobre el particular se

59. Sobre el limitado alcance armonizador de la Directiva, vid. L. Sordelli, "Significato e finalità della direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104", *Riv. dir. ind.*, vol. XXXVIII, 1989, pp. 14-30, esp. p. 21; y H.P. Kunz-Hallstein, "Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG", *GRURInt.*, 1992, pp. 81-91.

refleja en la remisión con carácter supletorio a la normativa de un Estado miembro, para determinar el régimen del derecho de propiedad industrial en cuanto objeto de propiedad(60).

En definitiva, los resultados del destacado esfuerzo de coordinación internacional (y europeo) en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad industrial apenas incorporan normas sobre la transmisión contractual de tales bienes que contribuyan a eliminar las divergencias puestas de relieve, en el contenido material de los diversos ordenamientos en este sector.

60. Vid. Cap. Segundo.I.1.C, *infra*. La incidencia del CPC sobre los contratos licencia se manifestará, sobre todo, en cuestiones específicas, en particular, en relación con la doctrina del agotamiento del derecho de patente (vid. G. Albrechtskirchinger, "The Impact of the Luxembourg Conference for the Establishment of a Community Patent on the Law of License Agreements", IIC, 1976, vol. 7, pp. 447-469).

**CAPITULO SEGUNDO. DETERMINACION DE LA LEY APLICABLE A LOS
CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y *KNOW-
HOW*: CUESTIONES PREVIAS**

I. Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial y al *know-how*: consecuencias sobre el alcance y la determinación del estatuto contractual

1. Derechos de propiedad industrial: configuración de la norma de conflicto e incidencia sobre el estatuto contractual

A) Fundamento y naturaleza de la norma D.I.Pr.: régimen convencional y art. 10.4 C.c.

51. Desde la perspectiva de su localización en el espacio, la naturaleza incorporal del objeto sobre el que recaen los derechos de propiedad industrial excluye la posibilidad de acudir directamente a los principios reconocidos en materia de derechos reales (sobre objetos corporales)(1). Si bien es posible apreciar la existencia de un soporte físico localizable en un concreto lugar (v. gr., los documentos donde se describe una invención), el objeto incorporal (signo, invención...), en principio, puede ser explotado en cualquier lugar y su utilización puede realizarse simultáneamente en países diversos, por lo que la localización de los derechos de propiedad

1. En el plano material, rechazando la equiparación de la naturaleza jurídica de las instituciones integradas en la propiedad industrial con la del derecho de propiedad en sentido estricto, *vid.*, en nuestra doctrina, las referencias al respecto recogidas en Cap. Primero.I.1, *supra*.

industrial ha de atender a criterios específicos(2). Los planteamientos doctrinales al respecto pueden ser agrupados en dos líneas contrapuestas de pensamiento.

Para un conjunto de autores -que arrancan de una concepción unitaria y universalista de los derechos de propiedad industrial- resulta competente en este ámbito la ley del país de origen. Se considera, de este modo, que los derechos de propiedad industrial otorgados en

2. *Vid., v. gr.*, E. Ulmer, "Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 41, 1977, pp. 479-514, p. 483; *id.*, "Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", W. Holl, U. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, 1985, pp.257-268, p.259; y E. Vitta (F. Mosconi) *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4ª ed., Turín, 1991, p. 256. No han faltado autores que han propuesto localizar los derechos de propiedad industrial a la luz de los criterios reconocidos en materia de derechos reales, proclamando su sumisión a la *lex rei sitae*. Ahora bien, tales planteamientos no impiden constatar la especificidad que el análisis de las cuestiones de Derecho aplicable presenta en relación con estos bienes. En tales construcciones la concreción de la *lex rei sitae* en el ámbito de los derechos de propiedad industrial va acompañada normalmente de ulteriores precisiones (no se trata propiamente de la ley de situación de un bien, sino de la ley al amparo de la cual fue concedido el derecho de propiedad industrial -*vid., v. gr.*, M. Wolff, *Private International Law*, 2ªed., Oxford, 1950, pp. 546-547; B. Godenhjelm, "Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts", *GRUR Int* 1957, pp. 149-159, p.150; y, con ulteriores referencias, R. Nirk, "Zum Anwendungsbereich des Territorialitätsprinzips und der Lex Rei (sitae) im internationalen Patentrecht", *Ehrengabe für B. Heusinger*, Múnich, 1968, pp. 217-238, p. 229-) que conducen básicamente a equipararla con el recurso a la regla *lex loci protectionis*, que será analizado a continuación.

países diversos sobre un mismo objeto no generan un conjunto de derechos independientes; sino que presentan un carácter unitario, en atención a la identidad de su objeto, que justifica su sumisión a un mismo estatuto: la ley del país de origen. Precisar el país de origen requiere, sin embargo, una labor previa de calificación, pues la determinación del lugar donde el derecho ha sido tutelado por primera vez -criterio propuesto con carácter general- varía en función de la modalidad de derecho de propiedad industrial de que se trate(3).

El recurso a la *lex originis* ha sido criticado con argumentos que no dejan lugar a dudas sobre su inadecuación en este sector. Así, se ha puesto de relieve cómo la sumisión a la *lex originis* supondría

3. Estos planteamientos gozaron de amplia difusión en la doctrina francesa hace algunas décadas; en particular, en las construcciones de A. Pillet y E. Bartin, para quienes una vez que un derecho de propiedad industrial ha sido reconocido en un país, su tutela en los demás, no constituye sino la extensión de sus efectos a otros países, impuesta por el respeto debido a los derechos adquiridos (para una síntesis de estos planteamientos, *vid.* J. Derruppé, "Propriété industrielle", *Encyclopedie Dalloz dr. int.*, París, 1969, pp. 667-672, p. 678; y J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété industrielle", *J.-Cl. dr. int.*, fascicule 563-A, 1981, (1 cahier -B), pp. 3-4). Más recientemente, la sumisión de los derechos de propiedad industrial a la *lex originis* ha sido propuesta en la doctrina alemana (en esta línea, *vid.* P.H. Neuhaus, "Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 191-195); no obstante, la idea sólo ha gozado de amplia difusión en el sector diverso de los derechos de autor (*vid.* K. Kreuzer, "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, t. 7 (*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht*), 2ª ed., München, 1990, pp. 2.076-2.113, p. 2.080, n. 13).

desconocer el carácter estrictamente territorial y la independencia de los derechos de propiedad industrial (sobre el mismo objeto reconocidos en países diversos), rasgos esenciales de los derechos de propiedad industrial en el régimen diseñado en las convenciones multilaterales en la materia(4). Igualmente, se ha destacado que la sumisión a la *lex originis* no favorece la seguridad jurídica, pues precisar el lugar de origen no es sencillo y, sobre todo, dificulta que los derechos de propiedad industrial sean configurados en cada país en armonía con la ordenación del resto del sistema económico(5).

En la actualidad resulta generalizado el recurso a la regla *lex loci protectionis* -ley (del lugar) de protección- como criterio de aplicación en el espacio de las legislaciones sobre derechos de propiedad industrial. Opción por la *lex loci protectionis* que debe ser entendida, en una primera aproximación, como un mandato de aplicación de la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección o se mantiene la existencia del derecho de propiedad industrial (es decir, del propio ordenamiento que otorga el derecho de propiedad industrial controvertido)(6). Se trata de un criterio de

4. Vid. E. Ulmer, "Gewerbliche..." loc. cit., pp. 484-487.

5. Vid., A. Troller, "Neu belebte..." loc. cit., pp. 1.128-1.132.

6. Vid., v. gr., E. Ulmer, *Intellectual...* op. cit., p.11; O. Sandroch, "Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse*, Tubinga, 1983, pp. 380-439, p. 435;

conexión adoptado en las modernas codificaciones del D.I.Pr. y reconocido con práctica unanimidad por la doctrina en el resto de los sistemas de D.I.Pr.(7).

K. Kreuzer, "Internationales..." *loc.cit.*, p.2081; y M. Virgós Soriano, "Cosas y Derechos reales", J.D. González y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial* 5ª ed., Madrid, 1993, pp. 337-397, p. 382. En el sector de los contratos, la ley del lugar de protección debe ser entendida como el ordenamiento jurídico del territorio al que se extiende la eficacia del derecho de propiedad industrial transmitido (o, en su caso, cuando el contrato incorpora la transmisión de derechos de propiedad industrial de diversos territorios de protección, como el ordenamiento jurídico de cada uno de tales territorios dentro de su respectiva esfera de eficacia), con un planteamiento similar, *vid.* K.Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 2.084-2.085.

7. En concreto, aparece expresamente recogido en: el § 34.1 de la Ley federal austriaca de 15 junio 1978 (RabelsZ, vol. 43, 1979, pp. 375-385, p. 381; al respecto, *vid.* M. Schwimann, *Grundriß des internationalen Privatrechts*, Viena, 1982, p. 196 y F. Schwind, *Internationales Privatrecht*, Viena, 1990, p. 191); el § 20 del Decreto-ley núm. 13/1979 húngaro (Rev. crit. dr. int. pr., t. 70, 1981, pp. 161-176, p. 164; *vid.* A. Vida, "Die Immaterialgüterrechte im ungarischen Gesetz über das internationale Privatrecht" *GRUR Int*, 1980, pp. 213-216, p. 214 y E.G. Kerschner, *Lizenzverträge...* *op.cit.*, p. 236); y el art. 110 de la Ley federal suiza de 18 de diciembre de 1987 (Rev. crit. dr. int. pr., t. 77, 1988, pp. 409-449, p. 429; *vid.* F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf", *GRUR Int*, 1987, pp. 670-682, p. 678, C. Englert, "Das Immaterialgüterrecht im IPRG", AA.VV, *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zúrich, 1990, pp. 61-70, pp. 62-66 y A.K. Schnyder, *Das neue IPR-Gesetz 2ªed.*, Zúrich, 1990, pp.100-101). En otros sistemas, pese a la ausencia de disposiciones legales al respecto, su vigencia resulta prácticamente indiscutida: así ocurre, por ejemplo, en Alemania (*vid.*, por todos, K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.080) y en Francia (si bien la doctrina francesa es menos precisa en su formulación, *vid.* J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B), p. 6 y

52. La aceptación casi universal del criterio de la *lex loci protectionis* en materia de derechos de propiedad industrial encuentra un doble fundamento: la naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial y la inclusión del principio del trato nacional -del que cabe derivar una remisión implícita a la ley del lugar de protección- en los convenios internacionales en la materia.

Los derechos de propiedad industrial presentan un ámbito de validez espacial limitado al territorio del Estado que los confiere. El derecho de exclusiva atribuido por el poder público -contenido esencial de todo derecho de propiedad industrial- sólo es protegido con respecto al ámbito territorial correspondiente al ente que lo otorga. Se trata del principio de territorialidad, criterio básico (o circunstancia inherente a su objeto) condicionante del régimen de los derechos propiedad industrial en todos los ordenamientos, así como de la trascendencia del elaborado régimen convencional en la materia(8).

M. Vivant, "Régime international", *J.-Cl. dr. comm.*, Brevets, fascicule 560 (2, 1992), pp. 1-27, p. 5.

8. Vid., por todos, E. Ulmer, "General..." *loc. cit.*, pp. 5-6. Sobre el contenido del principio de territorialidad en esta materia, *vid.*, especialmente, A. Weigel, *Gerichtsbareit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz (zur Abgrenzung der Begriffe)*, 1973, Bielefeld, pp. 77-91.

Consecuencia de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial es la independencia de los mismos, es decir, cuando la protección de un mismo objeto -por ejemplo, una invención o un signo- se extiende a una pluralidad de países, existirán tantos derechos de propiedad industrial independientes cuantos entes territoriales confieran un poder exclusivo sobre el objeto en cuestión(9). De este modo, cuando el titular de una invención tutelada en países diversos concluye un contrato relativo a la explotación de la misma en varios de esos países, el objeto del contrato incluirá un conjunto de derechos de propiedad industrial diversos. Consecuencia del principio de territorialidad es también que los actos de violación de un derecho de propiedad industrial sólo pueden ser cometidos dentro del territorio al que se extiende su ámbito espacial de validez(10). No se deriva, sin embargo, del principio de territorialidad la imposibilidad de aplicar en esta materia un Derecho extranjero(11). El principio de territorialidad tampoco excluye que la aplicación de la propia *lex loci protectionis* reclame en ocasiones puntuales dar efectos a normas de un ordenamiento distinto (en particular, de la ley del país de origen,

9. *Vid.*, v. gr., J. Foyer, "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", R. des C., 1981-II (t. 171) pp. 341-442, pp. 354-356.

10. *Cf.*, v. gr., D. Martiny, "Verletzung von Immaterialgüterrechten im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 218-230, p. 224.

11. Como se señalará más adelante, en el sistema español de D.I.Pr. la *lex fori* no ha de coincidir necesariamente con la *lex loci protectionis*.

por ejemplo, en relación con el derecho de prioridad - art. 4 CUP- o con la protección *telle quelle* de la marca -art. 6 *quinquies* CUP-)(12).

La territorialidad es propiamente una noción de Derecho material(13). Hace referencia al alcance en el espacio de los derechos de exclusiva derivados de la propiedad industrial(14). No se trata, por lo tanto, de un criterio destinado a resolver directamente las cuestiones de Derecho aplicable, pero, sin duda, condiciona la configuración de la norma de D.I.Pr. en la materia: el alcance territorial de los derechos de propiedad industrial implica en las relaciones de tráfico externo que la protección respecto de un determinado territorio sólo puede lograrse por medio de la aplicación de la normativa vigente en el mismo (*lex loci protectionis*); en definitiva impone una técnica

12. Cf. J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B), p. 17; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 679; y M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 7.

13. Cf. R. Nirk, "Grundfragen des deutschen Internationalen Privat -und Zivilprozeßrechts im Patent- und Lizenzrecht", *Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz* (Festschrift für K. Nastelski). Sonderdruck aus *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 1969, pp. 328-335, p. 330; A. Weigel, *Gerichtsbарkeit...* *loc. cit.*, p. 116; J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B), p. 3; E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR-Gesetz", *Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts* (Festschrift für R. Moser), 1987, Zürich, pp. 53-65, p. 58; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

14. Cf., v. gr., D. Pfaff, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 241.

unilateral, de corte estatutario(15). Por último, es de destacar cómo la estricta territorialidad se corresponde también con el dato esencial de que la ordenación de la propiedad industrial se halla indisolublemente vinculada con la configuración del sistema económico de cada país, permitiendo, asimismo, garantizar un tratamiento igualitario en el mercado(16).

53. El recurso generalizado a la regla *lex loci protectionis* en el panorama comparado se corresponde también con el régimen configurado en los convenios multilaterales sobre derechos de propiedad industrial. Estos Convenios -CUP, TCP, Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas...(17)- no tienen, en principio, por objeto resolver cuestiones de Derecho

15. Vid. E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht..." *loc. cit.*, p. 58; O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht", *GRUR Int*, 1985, pp. 507-522, p. 514; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

16. Cf. A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1130; O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 512, 514-515; F. Vischer, "Das internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 676; y M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 379.

17. Prescindiendo, por el momento, de los instrumentos de ámbito europeo (vid. Cap. Segundo.I.1.C. *infra*) son éstos los convenios internacionales más significativos en la materia vinculantes para España (vid. A. Casado Cerviño, "Incidencia..." *loc. cit.*, pp. 1030-1041). Para conocer qué tratados multilaterales en materia de derechos de propiedad industrial han sido ratificados por España y qué Estados eran miembros de tales acuerdos el 1 de enero de 1994, vid. *PI*, vol. 110, 1994, núm. 1, pp. 4-25.

aplicable(18). Dejando al margen aquellos instrumentos destinados fundamentalmente a simplificar los trámites - evitando la reiteración de procedimientos nacionales de examen- necesarios para obtener la protección de una invención, signo distintivo o modelo industrial en una pluralidad de países(19); el régimen convencional -cuyo

18. *Vid., v. gr.,* P. Meinhardt, "Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trademarks", *LCP*, vol. XXI, 1956, pp. 533-548, p. 533, n. 1. No obstante, conviene desde un principio destacar que es éste un sector en el que las normas sobre extranjería -que ocupan un lugar destacado en los convenios internacionales en la materia- y las normas sobre Derecho aplicable presentan una especial vinculación (*cf., v. gr.,* A. Troller, *Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Basilea, 1952, p. 8; y E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 6). Es más, en el pasado era habitual afirmar -partiendo de que se trata de derechos de exclusiva otorgados por el poder público- que en esta materia las cuestiones de Derecho aplicable se hallaban subordinadas al régimen de la extranjería, el núcleo de problemas consistiría en precisar el régimen de acceso de los extranjeros a estos derechos (*cf., en nuestra doctrina,* A. Remiro Brotons, "Artículo 10. Apartado 4", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaén, 1978, pp. 253-288, p. 254). Ahora bien, aunque la regla básica en materia de Derecho aplicable (ley del lugar de protección) pueda ser derivada de una norma de extranjería (el principio de asimilación), resulta indudable que en esta materia existen normas de cada uno de estos dos sectores, caracterizadas por su diversidad funcional (*vid., v. gr.,* E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 6-9; y E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht...", *loc.cit.*, pp. 54-55).

19. A esta categoría de convenios unificadores de los procedimientos de concesión pertenecen, entre los tratados ratificados por España, el TCP, el Arreglo de Madrid de 1891 relativo al registro internacional de marcas y el Arreglo de La Haya de 1925 relativo al depósito internacional de diseños y modelos industriales, ya aludidos.

instrumento esencial en materia de derechos de propiedad industrial es el CUP- centra su atención en lograr un marco de protección que garantice que la territorialidad de estos derechos no sea un obstáculo para el acceso de los extranjeros a su disfrute, eliminando la tradicional exigencia de reciprocidad.

Para alcanzar este objetivo el CUP pretende asegurar un cierto régimen material en el ámbito de la propiedad industrial por una doble vía(20): por una parte, incorpora ciertas normas comunes sobre la protección de la propiedad industrial -tomando como punto de partida el carácter territorial y la independencia de estos derechos (art. 4 bis 1 CUP)-, por otra, proclama el principio de asimilación a los nacionales (art. 2.1 CUP), que se traduce en una remisión a la normativa interna de los Estados miembros. El principio del tratamiento nacional no es sólo una norma de Derecho de extranjería, destinada a equiparar en el goce de los derechos de propiedad industrial a ciertos extranjeros con los nacionales de cada Estado miembro; sino que incorpora una norma implícita de D.I.Pr.: de la remisión a la normativa nacional resulta necesariamente el recurso a la regla *lex loci protectionis* para determinar la ley aplicable al régimen de los derechos de propiedad industrial(21).

20. Vid., v. gr., G.H.C. Bodenhausen, *Guía... op. cit.*, pp. 12-16; y E. Ulmer, "General..." *op. cit.*, pp. 13-14.

21. Opinión ésta ampliamente mayoritaria en la doctrina, *vid.*, con ulteriores referencias, K. Kreuzer, "Internacionales..." *loc. cit.*, p. 2.079, poniendo de relieve cómo esta interpretación implica que los Estados miembros del CUP sólo tienen libertad en la configuración de la norma de conflicto en la materia -para adoptar una

54. En nuestro D.I.Pr. de fuente interna la norma en la materia aparece recogida en el art. 10.4 C.c., que dispone:

"Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte".

Este precepto proclama la prioridad de la normativa convencional, al finalizar con una cláusula particular de reserva(22) en tal sentido. Esta referencia expresa se explica por la relevancia que los convenios multilaterales en la materia tienen en la configuración del régimen de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) en nuestro sistema(23). La trascendencia práctica de esta cláusula de reserva ha de ser, no

solución distinta a la regla *lex loci protectionis*- en relación con Estados que no sean parte en el mismo. En nuestra doctrina, *vid.* A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, p. 260, quien, sin embargo, parece equiparar ley de protección y *lex fori*; y M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 382.

22. Tomo la expresión de J.D. González Campos y M. Guzmán Zapater, "Comentarios a los arts. 145 a 148", R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coor.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Madrid, 1989, pp. 1.849-1910, p. 1.851.

23. *Vid.* A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, pp. 257-261; y M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 380-383.

obstante, relativizada. Por una parte, el régimen convencional -al margen de la remisión implícita a la *lex loci protectionis*, que coincide con la solución contenida en el primer inciso del art. 10.4 C.c.- apenas incorpora normas sobre Derecho aplicable(24); por otra, que la aplicación del ordenamiento español a título de *lex loci protectionis* incluye las normas recogidas en los tratados internacionales vigentes en España resulta indiscutido(25), y el carácter prioritario de la normativa convencional aparece consagrado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento (en particular art. 96.1 de la Constitución española y art. 1.5 C.c.).

Adoptando una técnica estatutaria, el primer inciso del art. 10.4 C.c. se limita, por medio de una norma unilateral, a precisar el alcance espacial de la regulación española sobre derechos de propiedad industrial (e intelectual)(26). La peculiar naturaleza de la norma de Derecho aplicable viene impuesta, por una

24. Vid. A. Troller, *Das internationale... op. cit.*, pp. 18-23; y M.M. Walter, "Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht", *GRUR Int.*, 1975, pp. 308-310, p. 308.

25. En este sentido, resultan válidas para nuestro ordenamiento las apreciaciones contenidas en K. Kreuzer, "Internationales...", *loc. cit.*, p. 2081. Vid., asimismo, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 11-12.

26. Cf. A. Remiro Brotons, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, p. 255; J.D. González Campos y M. Guzmán Zapater, "Comentario..." *loc. cit.*, pp. 1852-1853; M. Virgós Soriano, "Art. 10.4"., Ministerio de Justicia, *Comentarios al Código civil*, Madrid, 1991, pp. 113-116, pp. 114-115; *id.*, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 383-384 y 387; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 240.

parte, por su objeto, relativo no tanto a una relación o situación jurídica internacional como al reconocimiento y la protección de ciertos bienes creados por el poder público(27) y, por otra, por el carácter estrictamente territorial de las disposiciones cuyo ámbito de aplicación espacial se delimita(28). El art. 10.4 C.c. entendido de este modo -precisando sólo el ámbito territorial de la normativa española-, se muestra insuficiente. En concreto, da lugar a un vacío legal, al no indicar cuál es el Derecho aplicable en los supuestos en que tribunales españoles deban pronunciarse acerca de la protección o del régimen de derechos de propiedad industrial constituidos al amparo de una legislación extranjera. Que los tribunales españoles pueden ser competentes en litigios relativos a la violación de derechos de propiedad industrial otorgados por otros países o en controversias que susciten otras cuestiones relativas al régimen de tales derechos -supuestos en los que a la luz del art. 10.4 C.c., que exige ser interpretado como relativo sólo a derechos de exclusiva

27. Vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, p. 412.

28. La estricta territorialidad de las disposiciones en presencia impone el empleo de una técnica estatutaria, que se limite, en principio, a precisar el alcance espacial de la *lex fori*; a diferencia de lo que es habitual en el D.I.Pr., se trata de disposiciones que no son ni sustituibles ni intercambiables con las de otros ordenamientos, sino únicamente aplicables en relación con los derechos de exclusiva otorgados por un concreto poder público (cf. O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 514-515).

creados al amparo de la legislación española(29), la *lex fori* no sería aplicable- resulta en la actualidad fuera de duda(30).

La laguna suscitada por la formulación unilateral del precepto debe ser cubierta por medio de la extensión analógica del mismo, habida cuenta de la validez general que presenta en la materia el principio de territorialidad en el que se inspira(31). A través de la bilateralización del art. 10.4 se llega al reconocimiento de la regla *lex loci protectionis* en nuestro sistema de D.I.Pr. de fuente interna: el régimen de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) se determina para

29. Cf. N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 240.

30. El art. 22.1 LOPJ - en la misma línea que el art. 16.4 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil- atribuye competencia exclusiva a los Tribunales españoles sólo "en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado" (o tenido por efectuado, como dice el Convenio de Bruselas) "en España el depósito o registro"; de este modo, excepto en tales cuestiones no existe correlación necesaria entre *forum* y *ius* (cf., v. gr., en relación con el Convenio de Bruselas, M. Vivant, "Das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen und die gewerbliche Schutzrechte", *RIW*, vol. 37, 1991, pp. 26-32, pp. 26-27). En la elaboración del art. 10.4 C.c. parece claro que primó la idea errónea de que *forum* y *ius* van siempre en esta materia necesariamente unidos (vid. A. Remiro Brotons, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, pp. 256-257), lo que explica la laguna normativa aludida.

31. Vid. M. Virgós Soriano, "Art. 10.4"... *loc. cit.*, p. 115; *id.*, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 388-389; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, pp. 242-243.

cada Estado conforme a su propia legislación (al amparo de la cual ha sido creado -o no- el correspondiente derecho de exclusiva). De este modo, además, se hace coincidir la solución recogida en el art. 10.4 C.c. con la que viene impuesta en los supuestos en los que resulte de aplicación el Derecho unionista (en virtud de la remisión implícita a la *lex loci protectionis* contenida, en el ámbito objeto de estudio en el art. 2.1 CUP)(32).

55. Antes de analizar su alcance, se impone realizar ciertas precisiones sobre la caracterización de la regla *lex loci protectionis* como criterio de conexión. Sentado ya que para evitar equívocos -que resultarían en su identificación con la *lex fori*- ha de ser entendida como remisión a la normativa del Estado para cuyo territorio se pretende el reconocimiento o la protección del derecho de exclusiva (o, lo que es lo mismo, de la ley que otorga el derecho de exclusiva que se pretende hacer valer), conviene ahora poner de relieve el carácter absoluto que la regla presenta. En efecto, habida cuenta de que su fundamento radica en el limitado alcance territorial inherente a todo derecho de exclusiva sobre

32. Cf. M. Virgós Soriano, "Art. 10.4", *loc. cit.*, p. 116; e *id.* "Cosas..." *loc. cit.*, p. 389. Coincidencia con la solución convencional que, como pone de relieve K. Kreuzer al proponer la adopción expresa de la regla *lex loci protectionis* en el D.I.Pr. alemán de fuente interna, contribuye a realizar el principio de la armonía internacional de soluciones (cf. K. Kreuzer, "Gutachtliche Stellungnahme zum Referententwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts (Außervertragliche Schuldverhältnisse und Sachen)-Sachenrechtlichen Bestimmungen", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Sachen und Immaterialgüterrechts*, Tübinga, 1991, pp. 38-180, p. 154.

un bien inmaterial -elemento estructural de la ordenación de la propiedad industrial-, la regla no admite excepciones(33).

El carácter inderogable de la remisión a la *lex loci protectionis* implica la inoperatividad de la autonomía conflictual dentro del ámbito de aplicación del art. 10.4 C.c.; exclusión de la autonomía de la voluntad que se corresponde en materia de propiedad industrial con la naturaleza del sector del ordenamiento afectado, donde priman los intereses estatales (en la configuración del modelo económico, en el diseño de las políticas de investigación y desarrollo o de protección de los consumidores...). De este modo, en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial, el ejercicio de la autonomía conflictual por las partes será eficaz únicamente con respecto a los elementos de la relación jurídica comprendidos dentro del estatuto contractual. No podrá, sin embargo, por medio de la autonomía de la voluntad obviarse la imperativa aplicación -dentro de su alcance correspondiente- de los ordenamientos reclamados a título de *lex loci protectionis*(34).

33. Cf. K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

34. Cf., v. gr., M. Schwimann, *Grundriß... op. cit.*, p. 194; K. Kreuzer, "Internationales...", p. 2083, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 89. En la jurisprudencia comparada son especialmente claras las consideraciones sobre el particular contenidas en la sent. del *Oberster Gerichtshof* (Austria) de 14 enero 1986, caracterizando el § 34 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978 (*GRUR Int* 1986, pp. 735-739, p. 736). Una excepción parcial a la inoperatividad de la autonomía conflictual en este ámbito se contiene en el art. 110.2

La naturaleza absoluta de la regla *lex loci protectionis* excluye también la posibilidad de acudir a técnicas como el principio de accesoriedad (susceptible de ser empleado para pretender, por ejemplo, la sumisión del régimen de los derechos de propiedad industrial a la ley que rige el contrato relativo a la explotación de los mismos) o el recurso a la *lex communis partium*, con vistas a excepcionar la aplicación del criterio de conexión consagrado en el art. 10.4 C.c.(35). Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con los bienes corporales, no cabe aquí el conflicto móvil: el lugar de protección se configura en la regla *lex loci protectionis* como un punto de conexión inmutable: todo derecho de propiedad industrial, desde su creación hasta su extinción, se rige por un solo ordenamiento(36).

B) Alcance de la regla *lex loci protectionis* e incidencia en la selección del estatuto contractual

de la ley suiza de D.I.Pr. de 1987, que posibilita que en las acciones relativas a la violación de derechos de propiedad industrial (e intelectual) las partes opten por la aplicación de la *lex fori* en lugar de la *lex loci protectionis* (para un análisis crítico de este precepto, poniendo de relieve su limitado alcance práctico, *vid.* F. Vischer, "Das internationale Privatrecht...", *loc. cit.*, pp. 679-680).

35. Cf., caracterizando la regla *lex loci protectionis* en el sistema de D.I.Pr. alemán, K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

36. *Ibid.*, p. 2.082.

56. Abordados el fundamento, la naturaleza y las características básicas de la peculiar norma de conflicto, importa ahora concretar qué cuestiones quedan comprendidas dentro de su ámbito de aplicación. Se trata de precisar el alcance de la regla *lex loci protectionis*; es decir, en nuestro sistema, de acotar el ámbito de aplicación de la norma de conflicto recogida en el art. 10.4 C.c. (o, en sectores concretos, de la remisión a la *lex loci protectionis* incorporada en convenios internacionales). Con carácter general, cabe afirmar que la aplicación de la regla *lex loci protectionis* se extiende a todas las cuestiones relativas al régimen de la propiedad industrial(37). Precisar cuáles son estas requiere, sin duda, ulteriores consideraciones; en particular, tratándose de contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial, donde la delimitación entre los asuntos sometidos al estatuto contractual y aquellos que quedan regidos por la *lex loci protectionis* exige un análisis detallado.

57. En materia de derechos de propiedad industrial, cabe entender que quedan, en virtud del art. 10.4 C.c., sometidas, en todo caso, a la ley del lugar de protección las cuestiones relativas a(38):

37. Cf., v. gr., J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B) p. 24; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

38. Para un análisis de conjunto acerca del alcance de la norma sobre ley aplicable en materia de derechos de propiedad industrial, *vid.*, en la doctrina española: M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 384-385; en la doctrina extranjera: E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 68-72; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc.*

a) La concesión y el término de los derechos de propiedad industrial. La ley de protección determina si se reconoce la existencia de derechos de propiedad industrial, sobre qué objetos pueden éstos recaer (invenciones, signos distintivos, creaciones estéticas), qué modalidades pueden revestir (patentes, modelos de utilidad, marcas...), bajo qué condiciones -incluyendo las personales del solicitante, las formalidades administrativas...- se otorgan, los criterios para determinar el titular originario, la duración del derecho de exclusiva, así como el régimen de renuncia, caducidad y nulidad(39). Asimismo, al margen de las disposiciones convencionales, la existencia del derecho de prioridad se determina conforme a la ley del Estado en el que se pretende hacer valer.

b) Los efectos de los derechos de propiedad industrial. La ley de protección determina qué facultades confieren a su titular los derechos de exclusiva, califica los actos de violación así como sus consecuencias(40), en particular, establece el régimen de

cit., (1 cahier-B) pp. 24-27; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 2.083-2.087.

39. Aplicando el art. 10.4 para decidir conforme a nuestro ordenamiento sobre la existencia de una patente española, *vid.* Sent. TS de 28 enero 1984, *Mendiona SA c. Pfizer Inc.* (esp. el Fundamento de Derecho Tercero) (RAJ núm. 572).

40. La *lex loci protectionis* -en detrimento de la *lex fori*- determina, no sólo qué actos son considerados como violación de un derecho de propiedad industrial, sino también si el acto ha tenido lugar dentro de su territorio o no (*cf.* R. Nirk, "Grundfragen..." *loc. cit.*,

las acciones ejercitables en protección de tales derechos.

c) El modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial(41). La *lex loci protectionis* determina en exclusiva si es posible la transmisión de tales bienes, qué condiciones han de satisfacerse en la misma, el régimen de la eficacia frente a terceros... Así, tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de más de un país, intervendrán a título de ley del lugar de protección tantos ordenamientos como entes territoriales tutelen los

p. 330; M.M. Walter, "Symposium..." *loc. cit.*, p. 308; E. Ulmer, *Intellectual...* *op. cit.*, p. 14; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, p. 26 (1 cahier-B); O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 514-515; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, pp. 678-679; C. Englert, "Das Immaterialgüterrecht..." *loc. cit.*, pp. 63-66; y U.Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 81; en contra, a favor de aplicar la *lex fori* para calificar los supuestos de violación y para determinar el lugar donde aconteció el acto, *vid.*, interpretando la solución consagrada en el § 34 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978, F. Schwind, *Internationales...* *op. cit.*, pp. 190-191; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 82-86). Ni que decir tiene que en aquellas situaciones en las que la *lex loci protectionis* emplee para determinar qué actos de infracción han acontecido dentro de su territorio criterios que resulten excesivos a la luz de la *lex fori*, se impondrá el recurso a los mecanismos habituales de control de la aplicación del Derecho extranjero recogidos en el sistema de D.I.Pr. la *lex fori* (*cf.*, v. *gr.*, F. Vischer, "Das internationale..." *loc. cit.*, p. 678).

41. Tomo la expresión de M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 384.

derechos transmitidos(42); incluso cuando el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial obtenidos a través de procedimientos internacionales de registro(43).

La reducida utilidad de las propuestas formuladas en la búsqueda de un criterio apto para delimitar con carácter general los ámbitos de aplicación respectivos de la *lex loci protectionis* y del estatuto contractual (por ejemplo, la distinción entre aspectos dispositivos o reales y aspectos obligacionales), así como las peculiaridades de la labor de delimitación en esta materia y su trascendencia sobre el régimen jurídico de los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial (en concreto sobre el ámbito de aplicación de la ley del contrato), imponen la elaboración en este trabajo de un análisis más reposado sobre el particular(44).

58. Las relaciones surgidas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial quedan necesariamente sometidas en buena medida al ordenamiento -o, según los casos, ordenamientos- que

42. Cf., v. gr., G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 582; y K. Kreuzer, "Internationales..." loc. cit., p. 2.085.

43. Cf. E. Bürli, *Die Übertragung der international eingetragenen Marke*, Zürich, 1970, pp. 129-130; A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* op. cit., p. 861; y M. Botana Agra, *La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Madrid, 1994, pp. 107 y 116.

44. Vid. Cap. Sexto.I, *infra*.

determinan la existencia, eficacia y requisitos de transmisión del objeto del contrato. Tales cuestiones, que han de ser resueltas en todo caso a la luz de la ley del lugar de protección, inciden significativamente sobre el régimen del contrato; por ejemplo, la decisión sobre la existencia del derecho de propiedad industrial o sobre la titularidad originaria del mismo condiciona la eficacia del negocio, la puesta en marcha de la responsabilidad del transmitente...

La relevancia que en el conjunto de las relaciones entre transmitente y adquirente de derechos de propiedad industrial presentan los elementos sometidos a la ley del lugar de protección, así como el carácter absoluto de la remisión a esta última, son datos a tener en cuenta en la determinación objetiva del Derecho aplicable al estatuto contractual. En esta línea, no han faltado en la doctrina propuestas tendentes a someter, tratándose de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial - en particular, los relativos a derechos de un solo país-, el contrato a la ley aplicable al régimen de los derechos de propiedad industrial objeto del mismo.

La particular vinculación existente entre el país de protección y la relación negocial en los contratos sobre derechos de propiedad industrial de un mismo país, así como el interés por evitar los problemas de delimitación entre aspectos sometidos necesariamente a la *lex loci protectionis* y los regidos por el estatuto contractual, han sido elementos determinantes para que haya gozado de amplia difusión la propuesta de considerar que, en tales contratos, el mismo ordenamiento que opera como *lex loci*

protectionis debe ser también la ley rectora del contrato(45). De este modo, la especificidad del objeto del contrato -ciertos bienes inmateriales creados por el poder público y de alcance estrictamente territorial- se proyecta sobre la determinación del criterio de conexión relevante para el contrato mismo(46).

45. *Vid.* Cap. Cuarto.I.3 y Cap. Cuarto.IV.2, *infra*.

46. La especial vinculación con la *lex loci protectionis* de los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un solo país ha sido incluso utilizada por la jurisprudencia para imponer condiciones más rigurosas -la manifestación expresa e inequívoca al respecto en el documento contractual- al ejercicio de la autonomía conflictual en supuestos en los que se pretendía designar como aplicable un ordenamiento distinto a la *lex loci protectionis*, por considerar el lugar de protección como centro de gravedad del contrato, cuyo ordenamiento debe ser aplicado salvo que conste expresamente la voluntad inequívoca de las partes en contrario (*vid.*, en este sentido, sent. del *Oberlandesgericht* de Karlsruhe, de 25 febrero 1987, reproducida en *GRUR Int.*, 1987, pp. 788-791, p. 789). Tal planteamiento no parece admisible. En las cuestiones comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* la autonomía conflictual carece de toda operatividad; en las que caen dentro del estatuto contractual, habida cuenta de las cuestiones afectadas -en las que están ausentes los motivos que imponen el recurso a la ley del lugar de protección-, no existen razones para exigir un mayor rigor en el ejercicio de la autonomía conflictual porque ésta se remita a un ordenamiento distinto a la *lex loci protectionis* (que curiosamente en el caso mencionado coincidía con la *lex fori*). Una cosa es que, a la luz del principio de proximidad, la relación del contrato con el lugar de protección no pueda ser ignorada en la determinación de la ley aplicable a falta de elección, y otra muy distinta, que se cercene en este sector de la contratación internacional la operatividad de la autonomía conflictual tratándose de cuestiones regidas por la *lex contractus*.

C) Consecuencias de la internacionalización de la protección. Referencia especial al Derecho europeo. El art. 38 CPC y el art.16 RMC

59. Con carácter general, cabe afirmar que los convenios internacionales en la materia - fundamentalmente, el CUP y otros instrumentos que tienen como objetivo establecer mecanismos internacionales de registro- no contemplan la creación de derechos de propiedad industrial de naturaleza supranacional, es decir, protegidos de modo uniforme en un conjunto de Estados. Es bien sabido que el principio de territorialidad, limitando la eficacia de los derechos de propiedad industrial al ámbito espacial de cada Estado, se configura como regla de base en todos esos convenios(47).

60. Esta configuración de los derechos de propiedad industrial, que arranca de su territorialidad estatal, no ha sido alterada en el ámbito europeo por el CPE. Este Convenio se limita a instaurar un mecanismo de concesión de patentes de ámbito continental, estableciendo una normativa común en la materia. Una vez que la patente ha sido concedida entran en juego los derechos nacionales (con toda claridad, el art. 64.1 CPE dispone "la patente europea confiere a su titular... en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida,

47. *Vid., v. gr., E. Ulmer, "General..." loc. cit., pp. 5-6; y K. Kreuzer, "Internationales..." loc. cit., p. 2.078.*

los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado", *vid.*, asimismo, art. 2.2 CPE). Por lo tanto, en los supuestos de transmisión de la patente europea operará a título de *lex loci protectionis* -como ocurre en los supuestos típicos de licencias relativas a derechos protegidos en una pluralidad de países- en cada uno de los Estados para los que haya sido concedida la patente, sus propias disposiciones(48).

Cabe, sin embargo, cuestionarse qué ordenamiento actúa como ley del lugar de protección en los supuestos de transmisión de una solicitud de patente europea. La respuesta parece encontrarse en el art. 74 CPE, que establece:

"Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea como objeto de propiedad estará sometida en cada Estado a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales".

48. En la jurisprudencia es ilustrativa la sent. del *Oberster Gerichtshof* (Austria) de 12 febrero 1991 (*GRUR Int.*, 1992, pp. 131-132), poniendo de relieve que la legitimación del cesionario del derecho austriaco derivado de una patente europea, para ejercitar frente al transmitente ciertas acciones por violación de la patente antes de la inscripción de la transmisión en el registro, debe decidirse aplicando el Derecho austriaco, con independencia de cuál sea la *lex contractus* (por ser una cuestión comprendida en el ámbito de necesaria aplicación de la ley de protección -austriaca-).

En consecuencia, junto a las escasas disposiciones en la materia contenidas en el propio CPE (que prácticamente se limita a reconocer la transmisibilidad plena y parcial de la solicitud, así como a exigir la forma escrita para la cesión), las condiciones que han de ser respetadas en la transmisión de la solicitud vendrán determinadas -dentro de su respectivo alcance como ley del lugar de protección y con efectos en ese Estado- por la normativa de cada uno de los Estados designados en la solicitud.

61. El alcance estatal de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial sí se ha visto superado en el espacio comunitario europeo, donde ha comenzado a tomar cuerpo, en el marco de la constitución de un área económica integrada, la posibilidad de unificar el territorio de varios Estados con objeto de establecer un territorio uniforme de protección. En particular, tal desarrollo aparece contemplado en el RMC y en el CPC, éste último todavía no en vigor (así como en la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario, ya aludida).

Estos instrumentos sí prevén la creación de derechos de propiedad industrial de alcance supranacional. Se trata de derechos protegidos de modo uniforme en varios Estados. Con más precisión dispone el art. 1.2 RMC -con un contenido muy similar al del art. 2.2 CPC-: "La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y prohibirse su uso, para el

conjunto de la Comunidad". Se trata de derechos cuyo ámbito territorial comprende un espacio integrado por varios Estados(49). El territorio de protección trasciende del ámbito estatal al espacio unificado (comunitario). En estas circunstancias, la *lex loci protectionis* no podrá ser, en principio, sino la normativa común a ese conjunto de Estados(50).

En el ámbito del presente trabajo importa precisar en qué medida el marco de análisis de las cuestiones de Derecho aplicable que suscitan los contratos sobre derechos de propiedad industrial se ve alterado cuando tales contratos tienen por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial de alcance supranacional.

Habida cuenta de su carácter unitario, la concesión, efectos, duración, modelo de transmisión... de esos derechos de propiedad industrial vendrán determinados por la normativa común (en nuestro caso, la contenida en el CPC y en el RMC), que constituyen la ley del lugar de protección de tales derechos. Ahora bien, el alcance de la unificación en la materia dista de ser completo(51),

49. La creación de derechos de propiedad industrial unitarios para el conjunto de la CE desempeña un destacado papel en la eliminación de restricciones comerciales en la Comunidad, cf., v. gr., en relación con la patente comunitaria, H.H. Schneider, "Gemeinschaftspatent im Aufwind?", *EuZW*, vol. 1, 1990, pp. 275-279, p. 278.

50. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 67.

51. Cf, v. gr., al hilo de las acciones por violación de patente, W. Tilmann, "Der gewerbliche

por lo que su virtualidad para operar como *lex loci protectionis* encontrará ciertos límites. En relación con los contratos relativos a la explotación de patentes y marcas comunitarias el CPC y el RMC incluyen sendos preceptos de contenido muy similar, que exigen ulteriores precisiones.

En efecto, los epígrafes relativos a la patente comunitaria y a la marca comunitaria "como objeto de propiedad" se inician con los arts. 38 CPC y 16 RMC respectivamente, que disponen:

"Artículo 38. Asimilación de la patente comunitaria a una patente nacional.

1. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la patente comunitaria, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y para el conjunto de los territorios en los que tenga efecto, como una patente nacional del Estado contratante en cuyo territorio, según el Registro europeo de patentes establecido por el Convenio sobre la patente europea,

a) el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede social en la fecha de la solicitud de la patente europea;

Rechtsschutz vor den Konturen eines europäischen Privatrechts", *GRUR Int.*, 1993, pp. 275-279, p. 277.

b) cuando no se aplique a), el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha;

c) cuando no se apliquen ni a) ni b), el primer representante del solicitante inscrito en el Registro europeo de patentes tuviere su domicilio profesional en la fecha de esta inscripción.

2. En los casos en que no se apliquen las letras a), b) o c) del apartado 1, el Estado contratante a que se refiere dicho apartado será la República Federal de Alemania.

3. Si varias personas estuvieren inscritas en el Registro europeo de patentes en concepto de cosolicitantes, el apartado 1 se aplicará al que esté inscrito primero; si esto no fuera posible, se aplicará por el orden de su inscripción a los cosolicitantes siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ningún cosolicitante, será de aplicación el apartado 2.

4. Cuando en un Estado contratante, determinado en virtud de los apartados precedentes, un derecho relativo a una patente nacional no tenga efecto sino después de su inscripción en el registro nacional de patentes, tal derecho sólo tendrá efecto respecto a una patente comunitaria, cuando estuviere inscrito en el Registro de patentes comunitarias."

"Artículo 16. Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional.

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado, será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2."(52).

52. Un texto muy similar al del art. 16 RMC presenta, en relación con el diseño comunitario el art.

En principio, el contenido de ambos preceptos es claro: someten el régimen del derecho de propiedad industrial en cuanto objeto de propiedad a lo dispuesto bien en el CPC bien en el RMC y, en su defecto, a la normativa interna de un Estado miembro designado en los términos previstos en el propio precepto. Sin embargo, en la valoración de estas disposiciones -en particular, de la contenida en el CPC, que ha recibido mayor atención de la doctrina- se aprecian significativas divergencias.

No falta quien ha interpretado el art. 38 CPC como una norma destinada a determinar la ley aplicable a los derechos y obligaciones derivados de los contratos sobre patentes comunitarias. En esta línea, se ha señalado que los contratos relativos a patentes comunitarias o solicitudes de patentes comunitarias han de quedar sometidos en defecto de elección por las partes al ordenamiento designado de acuerdo con los criterios recogidos en el art. 38 CPC: lugar del domicilio o sede social del solicitante... Todas las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones derivados de la transmisión contractual de patentes comunitarias quedarían regidas por el ordenamiento así designado(53).

29 de la Propuesta de Reglamento en la materia (DOCE 1994 C 29/27-28).

53. Cf. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., pp. 119-120 (las consideraciones se hacen en relación con el art. 39 del texto del CPC de 1975, cuyo contenido coincide con del actual art. 38).

Semejante planteamiento no parece justificado, pues confunde la remisión a un ordenamiento nacional para completar las disposiciones de la ley del lugar de protección necesariamente aplicables a la transmisión contractual de tales derechos -consciente de la insuficiente normativa común en la materia-, con la determinación del Derecho aplicable al contrato a falta de elección(54). El art. 38 CPC se limita a asimilar la

54. La misma crítica merece la interpretación hecha por A. Vida en relación con el art. 30 del Anteproyecto inicial que dio lugar al CPC (*vid.* A. Vida, "Kollisionsfragen mit Rücksicht auf den EWG-Patentgesetzentwurf eines Abkommens über ein gemeinsames Patentrecht" der *neurer (Patentrechtsintegration und die Pariser Verbandsübereinkunft. Sonderheft Materialien des 2. Internationalen Patentrechtsseminars des Instituts für Erfinder- und Urheberrecht der Juristischen Fakultät der Humboldt- Universität zu Berlin vom 20. bis 25. November 1967)*, pp. 176-181, pp. 178-179; asimismo, *vid. id.*, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 230-231). Sólo el párrafo primero del mencionado artículo -que sentaba la primacía de la autonomía conflictual y, en su defecto, ante la falta de acuerdo para formular criterios de conexión comunes, se remitía a las normas de D.I.Pr. de los Estados miembros- tenía por objeto precisar los criterios de determinación del Derecho aplicable a los contratos sobre patentes comunitarias. El párrafo segundo del citado art. 30, que establecía -con un contenido muy similar al actual art. 38 CPC- cómo debería interpretarse la remisión de una norma de D.I.Pr. a la *lex rei sitae*, tenía como objetivo principal precisar con qué ordenamiento debía ser completada la normativa contenida en el Anteproyecto cuando resultara de aplicación la *lex rei sitae* (*lex loci protectionis*). Pronunciamento que, en nuestro sector, es relevante, a diferencia de lo que expresa A. Vida, sólo en relación con los aspectos de la transmisión contractual incluidos en el ámbito de necesaria aplicación de la ley del lugar de protección (únicamente serían aplicables esos criterios a los aspectos obligacionales de la transmisión cuando el sistema de D.I.Pr. competente considerara a la propia ley de protección como ley aplicable al contrato en este tipo de acuerdos).

patente comunitaria, "en cuanto objeto de propiedad", a una patente nacional del Estado que resulte designado aplicando los criterios recogidos en el citado precepto. Tal asimilación se lleva a cabo a los efectos de completar eventuales lagunas del CPC para regular los aspectos no obligacionales de la transmisión contractual de estos derechos, es decir aquellos que quedan regidos por la *lex loci protectionis*.

Así se desprende tanto de una interpretación sistemática, como de los criterios de conexión empleados. El art. 38 CPC se integra en un capítulo titulado "De la patente comunitaria como objeto de propiedad", que incluye una serie de preceptos que configuran la patente comunitaria como un bien transmisible y establecen ciertas condiciones básicas que han de respetarse en su transmisión contractual; no regulan tales preceptos, sin embargo, el contenido obligacional de los contratos de cesión y licencia sobre patentes comunitarias (en línea con lo que es habitual en las normas nacionales sobre patentes). La asimilación "en cuanto objeto de propiedad" a la patente nacional ha de ser entendida como referida, por lo tanto, a las normas que fijan el modelo de transmisión, que se aplican a título de *lex loci protectionis*(55).

55. Esta opción no deja, sin embargo, de suscitar problemas. Los aspectos de la regulación de la *lex loci protectionis* que quedan incluidos en su ámbito de necesaria aplicación se hallan íntimamente vinculadas con la peculiar configuración de cada sistema de propiedad industrial; el recurso en este ámbito a disposiciones nacionales para completar la normativa común no ofrecerá siempre una respuesta satisfactoria.

Igualmente, los criterios de conexión empleados en los arts. 38 CPC y 16 RMC -que no contemplan la autonomía conflictual y se remiten residualmente al ordenamiento del país donde tenga su sede la correspondiente Oficina de registro- no resultarían en absoluto apropiados para determinar la ley aplicable a los aspectos obligaciones de los contratos sobre derechos de propiedad industrial. La precisión del ordenamiento aplicable a estas cuestiones ha de llevarse a cabo -también cuando se trata de la transmisión de una patente o de una marca comunitarias- acudiendo a los criterios de conexión propios del sector de las obligaciones contractuales⁽⁵⁶⁾, al margen de lo dispuesto en los arts. 38 CPC y 16 RMC.

2. Protección del know-how: consecuencias sobre el alcance y la selección de la lex contractus

62. La naturaleza de los derechos derivados del know-how como derechos sobre bienes inmateriales se halla íntimamente vinculada con la configuración de la tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a ciertos conocimientos secretos; protección que, como quedó señalado, se lleva a cabo en los sistemas jurídicos de nuestro entorno a través de disposiciones pertenecientes a categorías diversas, entre las que ocupa un lugar

56. Cf. M. Desantes Real, "La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad", *REDI*, vol. XLIII, 1991, pp. 323-350, p. 342.

principal la normativa sobre competencia desleal(57). Tratándose de contratos relativos a la explotación de *know-how*, si bien la normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato -por condicionar la configuración del objeto del negocio y en particular su tutela frente a ciertos actos de terceros-, su incidencia sobre el contenido de la relación contractual es muy limitada.

En efecto, en el marco de la relación contractual, el régimen de protección de los conocimientos técnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los contratantes, reflejada en los términos del acuerdo(58). El transmitente pone a disposición del cesionario o licenciatario una exclusividad fáctica, resultante del carácter reservado de los conocimientos, no un derecho de exclusiva otorgado por el poder público(59). La obligación de mantener el carácter reservado de los conocimientos comunicados deriva para los contratantes

57. *Vid.* Cap. Primero.I.2, *supra*.

58. *Cf.* A. Troller, "The legal..." *loc. cit.*, p. 161. No obstante, la postura de A. Troller, al negar toda relevancia a la normativa protectora del *know-how* en las relaciones entre los contratantes, parece excesiva en la medida en que no tiene en cuenta que un contratante puede hallarse en ciertas ocasiones legitimado para ejercitar frente al otro -al margen de acciones derivadas del contrato- acciones de competencia desleal; si bien éstas desempeñarán entre los contratantes normalmente un papel residual.

59. *Cf.*, *v. gr.*, M.M. Pedrazzini, "Die Zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 284.

fundamentalmente del propio contrato(60). Los límites (territoriales, relativos al campo técnico de aplicación...) dentro de los cuales el licenciatario puede explotar los conocimientos transmitidos resultarán únicamente de lo pactado en el contrato y, en su defecto, del régimen obligacional derivado de la *lex contractus*(61).

El valor económico del *know-how*, derivado de la ventaja competitiva que atribuye el carácter reservado de esos conocimientos, es independiente de su protección jurídica(62). En la configuración de los contratos de explotación de *know-how* las normas relativas a la tutela del mismo desempeñan, si acaso, un papel accesorio. Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una mayor o menor protección al *know-how* es en principio irrelevante; el respeto a la situación de

60. La obligación de ambas partes de mantener el carácter reservado de los conocimientos es esencial en todo contrato de licencia de *know-how*, siendo normalmente objeto de regulación expresa en el clausulado del acuerdo (vid., v. gr., J.M. Deleuze, *Le contrat de transfert de processus technologique (know-how)*, 3^a ed., París, 1982, pp. 68-73 y 81; H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op.cit., pp. 157-158; G. Henn, *Patent-und...* op.cit., pp. 174-175, 190-191; J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op.cit., pp. 177, 195, 214-215, 308-309).

61. A diferencia de lo que ocurre en los contratos sobre derechos de propiedad industrial, en los que, en todo caso, el ámbito técnico de aplicación del bien transmitido, así como su alcance espacial y temporal, se hallan condicionados por la extensión del derecho de exclusiva, que quedará determinado siempre por la correspondiente *lex loci protectionis*.

62. Cf. A. Troller, "Das technische..." loc. cit., pp. 386-387.

exclusividad fáctica derivada del carácter reservado de los conocimientos será exigible entre los contratantes siempre en los términos que resulten de la *lex contractus*(63).

Mayor relevancia presentan las normas protectoras del *know-how* en relación con los terceros; al poner a disposición de los contratantes acciones destinadas a

63. La exigibilidad del acuerdo y de las consecuencias que del mismo se derivan conforme a la *lex contractus*, con independencia de la tutela dispensada al *know-how* en los diversos ordenamientos conectados con el acuerdo, parece sólo cuestionable mediante el recurso excepcional al criterio del orden público o como consecuencia de la aplicación de normas de intervención. La contrariedad de los contratos de explotación de *know-how* con el orden público consagrado en el sistema de patentes fue una cuestión controvertida durante algún tiempo en la jurisprudencia de EEUU. Si bien, a diferencia de lo que ocurrió en instancias inferiores, el Tribunal Supremo no declaró expresamente la incompatibilidad de los contratos sobre *know-how* con el orden público, sí que dejó abierta la cuestión durante una época (cf. *Lear Inc. c. John S. Adkins*, sent. de 1969, 395 U.S. 653, 23 L. Ed. 2nd, pp. 610-630, p. 625, en pp. 626-627 se recoge el voto particular de varios magistrados defensores de la inadmisibilidad de los contratos de licencia de *know-how*, por ser contrarios con el orden público diseñado en el sistema norteamericano de patentes (al respecto, poniendo de relieve lo perturbadora que tal solución resultaba para el comercio internacional en este sector, vid. C.G. Root, "The validity of Transnational Technical Know-how in the United States Courts", *Cal. Western Intern. L. J.*, vol. 2, 1971, pp. 128-145). Hoy en día la compatibilidad de los contratos sobre *know-how* con el sistema de patentes resulta incontrovertida en EEUU (a partir de la sent. de 1974 del Tribunal Supremo en el asunto *Kevanee Oil Co. c. Bicron Corp. et al.* -416 U.S. 470, 40 L. Ed. 2nd, pp. 315 ss.-, cf., v.gr., E. Miller, "Antitrust Restrictions on Trade Secret Licensing: A Legal Review and Economic Analysis", *LCP*, vol. 52, 1989, pp. 183-209, pp. 189-190.

salvaguardar la ventaja competitiva derivada del carácter reservado de los conocimientos objeto del contrato frente a quien accede a los mismos por un medio considerado ilegítimo por el ordenamiento(64). Precisar si los contratantes se hallan legitimados para ejercitar tales acciones y cuál es el régimen de las mismas no es competencia de la *lex contractus*, sino -en los supuestos típicos- del ordenamiento designado por la norma de conflicto en materia de competencia desleal(65).

En ocasiones, al margen de las acciones derivadas del contrato, uno de los contratantes podrá ejercitar frente a la contraparte acciones con base en las normas que tutelan el *know-how*(66); acciones cuyo régimen queda igualmente excluido de la ley rectora del contrato(67).

64. Cf. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag...* op. cit., p. 231; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 585; J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op. cit., p. 225.

65. Vid. Cap. Sexto.III, *infra*.

66. Cf., v. gr., J.A. Gómez Segade, *El secreto...* op. cit., pp. 337 y 380; *id.*, "Algunos..." loc. cit., p. 214; J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op. cit., p. 308; J.M. Deleuze, *Le contrat...* op. cit., p. 25; Z. Parac, "Extracontractual Legal Implications of the Transfer of Technology under the Current Yugoslav Legislation", *Hague-Zagreb Essays 6 on the Law of International Trade*, La Haya, 1987, pp. 235-264, pp. 256-257. En nuestro actual sistema, la posibilidad para el licenciante de ejercitar acciones de competencia desleal frente al licenciatario, cuando éste incumpla el deber de reserva impuesto, se desprende del art. 13 LCD, cf. E. Galán Corona, "Supuestos..." loc. cit., p. 99.

67. A diferencia de lo que ocurre cuando se enjuicia la violación de los términos del contrato sobre *know-how*, vid. R. Cafari Panico, *Il trasferimento internazionale di know-how*, Milán, 1985, pp. 108-109.

Ahora bien, en la práctica el recurso a acciones de esta naturaleza presenta en las relaciones entre los contratantes una importancia residual(68).

63. En los contratos sobre *know-how*, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia territorial y temporal, el campo técnico de aplicación... del bien objeto del contrato no viene imperativamente determinados por uno o varios ordenamientos de alcance territorial. El bien objeto del acuerdo no es un derecho de exclusiva *erga omnes* otorgado por el poder público, sino fundamentalmente una posición fáctica que, a lo sumo, podrá hacerse valer frente a quienes adquieran los conocimientos de modo ilegítimo o de forma legítima, pero con deber de reserva(69). Las normas protectoras del *know-how* serán decisivas a la hora de hacer valer esa posición fáctica frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales circunstancias, pero no incidirán en la configuración de las relaciones entre los contratantes (si bien en ciertos supuestos podrán ser

68. Cf. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 585, poniendo de relieve la frecuente presencia en el objeto de estos contratos, junto al *know-how*, de asistencia técnica, no amparada por el régimen de protección del *know-how*.

69. Contraponiendo las consecuencias de la violación de los límites impuestos al licenciatario por el contrato, según éste tenga como objeto la explotación de derechos de propiedad industrial -supuestos en los que puede quedar legitimado para ejercitar acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial (vid. Cap. Sexto.I.2.D, *infra*)- o la de conocimientos reservados no protegidos por un derecho de exclusiva, vid. Z. Parac, "Extracontractual..." loc. cit., pp. 243-257.

ejercitadas entre los contratantes acciones derivadas de las normas protectoras del *know-how*).

En consecuencia, frente a lo que ocurre con la regla *lex loci protectionis* en los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial, en el marco de la explotación contractual del *know-how*, el alcance de la *lex contractus* no se ve limitado de modo significativo por el ámbito de aplicación de las normas de conflicto que establecen los criterios de aplicación en el espacio de las disposiciones protectoras del objeto del contrato (*know-how*). La configuración del régimen del *know-how* resulta en la relación contractual fundamentalmente de lo dispuesto en el propio acuerdo y en la *lex contractus*(70).

Entre la intensidad con que la normativa territorial reguladora de la existencia y régimen del objeto contractual incide sobre las relaciones negociales cuando el acuerdo recae sobre derechos de propiedad industrial y la casi nula repercusión que las disposiciones protectoras del *know-how* ejercen en el régimen del contrato, existe una diferencia sustancial. En este contexto, cabe poner de relieve que, si bien en relación con los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial se destaca la necesidad de valorar la incidencia que sobre la selección del estatuto

70. Así se explica que algún autor, al tratar de determinar la ley aplicable al *know-how* en el marco de la contratación internacional, lo equipare con la precisión de la *lex contractus* (cf. H.Stumpf, "The Know-How Contract in Germany", H. Stumpf (ed.), *The Know-How... op. cit.*, pp. 1-145, pp. 69-70).

contractual pueda ejercer la necesaria sumisión de ciertos aspectos de la relación a la ley de protección y la vinculación con la misma del objeto contractual, tratándose de contratos sobre *know-how*, consideraciones de ese tipo no parecen tener cabida(71).

71. Cf., v. gr., K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 707 y 720-721. Vid. también, "Note sur les contrats de licence et de savoir-faire" *Actes et documents de la Treizième session. Conférence de La Haye de droit international privé. Tome I. Matières diverses*, La Haya, 1978, pp. 111-118, esp. p. 112.

II. Normas de intervención: alcance de la remisión a la *lex causae*

1. Normas de intervención: concepto

64. Como categoría normativa de D.I.Pr., el término normas de intervención coincide con las llamadas normas materiales imperativas de D.I.Pr.(1), que en el marco de

1. Cf. en la doctrina alemana, donde la expresión normas de intervención (*Eingriffsnormen*) goza de extraordinaria difusión, v. gr., K. Siehr, "Ausländische Eingriffsnormen im inländischen Wirtschaftskollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 52, pp. 41-103, pp. 42-43; J. Kropholler, *Internationales Privatrecht*, Tubinga, 1990, p. 17; D. Martiny, "Zwingende Vorschriften. Art.34", *Münchener... op.cit.*, pp. 1.746-1.783, p. 1.752. Con ese significado se utiliza el término en el presente trabajo; es decir, el dato determinante, por el momento, es el mecanismo conflictual (en esta línea, vid. E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit im internationalen Schuldvertragsrecht (Grundsatz und Grenzen)", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 569-584, pp. 578-579). En ocasiones, sin embargo, la expresión ha sido utilizada por un sector de la doctrina para referirse sólo a ciertas normas imperativamente aplicables al tráfico externo, en particular, aquellas destinadas a satisfacer intereses económicos o políticos estatales, dejando, en todo caso, al margen los supuestos en que la intervención pública se encamina a eliminar un desequilibrio entre contratantes (vid., en esta línea, R.C. Radtke, "Schuldstatut und Eingriffsrecht (Systematische Grundlagen der Berücksichtigung von zwingenden Recht nach deutschen IPR und dem EG-Schuldvertragsübereinkommen)", *ZVGIRWiss*, vol. 84, 1985, pp. 325-357, pp. 327-328; M. Schubert, "Internationale Verträge und Eingriffsrecht - ein Beitrag zur Methode des Wirtschaftskollisionsrechts", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 729-746, p. 731, n. 29; y F.J. Garcimartín Alférez, "Las consecuencias contractuales de las sanciones económicas comunitarias: un modelo de análisis", *G.J. CEE* serie D, marzo 1992, pp. 221-260, pp.

la contratación internacional se identifican con las disposiciones imperativas que según el ordenamiento del país que las adopta "son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato"(2). Sus rasgos característicos son dos: se trata de normas materiales imperativas y resultan aplicables a las situaciones privadas internacionales comprendidas en su ámbito de aplicación con independencia de las normas de conflicto generales(3). Puesto de relieve que desde la perspectiva del D.I.Pr. su contenido no es novedoso(4), el empleo

229-232). He considerado oportuno partir de la acepción amplia, ya consolidada y bien conocida como categoría normativa de D.I.Pr. en la doctrina y práctica comparadas.

2. En expresión del art. 7.1 CR.

3. Cf., v. gr., E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit...", loc. cit. p. 578. Los dos rasgos requieren ulteriores precisiones. En primer lugar, es posible, si bien excepcional, que disposiciones extranjeras que carecen de carácter imperativo actúen como normas de intervención (así ocurre, por ejemplo, cuando se trata de valorar la incidencia de ciertas normas de un ordenamiento extranjero que se limitan a autorizar una conducta prohibida por la ley del foro -el ejemplo típico son los carteles de exportación- sobre el negocio litigioso, cf. K. Siehr, "Ausländische..." loc. cit., p. 44). En segundo lugar, conviene destacar que tratándose de normas materiales espacialmente limitadas que operan al margen de las normas de conflicto generales, se encuentran estrechamente unidas a una regla que determina su ámbito de aplicación en el espacio, habitualmente una norma de extensión -en ocasiones, implícita- (cf. A. Marques dos Santos, *As Normas de Aplicação Imediata no Direito Internacional Privado (Esboço de Uma Teoria Geral)*, Coimbra, 1991, vol.II, pp. 830 y 890; y C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, pp. 389 y 413).

4. Pues se utiliza para designar el tipo normativo al que nuestra doctrina se refiere habitualmente con los

aquí de la expresión normas de intervención se explica no sólo por motivos de comodidad (su brevedad y precisión), sino también por la utilización generalizada del término en la literatura jurídica que con más rigor ha caracterizado esta categoría normativa(5).

Este planteamiento -que establece como criterio de inclusión en esta categoría normativa la pretensión de que la norma sea aplicada dentro de un determinado ámbito con independencia de cuál sea la *lex contractus*- no implica desconocer que el contenido material y los objetivos perseguidos por este tipo de disposiciones condicionan normalmente su ámbito espacial de

términos normas de aplicación necesaria, normas materiales imperativamente aplicables al tráfico externo, leyes de policía... (vid. C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op.cit.*, pp.394-395). Asimismo, sobre las diversas opciones terminológicas vid. F. Vischer, "General Course on Private International Law", *R. des C.*, 1992-I (t. 232), pp. 9-256, p. 154 y -entendiendo que la elección sobre el particular ha condicionado decisivamente el tratamiento doctrinal- I. Guardans Cambó, *Contrato internacional y derecho imperativo extranjero (De la jurisprudencia comparada al Convenio de Roma de 19-6-1980)*, Pamplona, 1992, p. 29, n. 6.

5. El recurso a este término se ha justificado en la doctrina alemana, además de por su brevedad, por su capacidad para expresar tanto la inmediatez y necesidad de la respuesta jurídica que estas normas proporcionan como el dato de que son disposiciones por medio de las cuales el poder público incide en la configuración de relaciones jurídicas privadas (cf. K. Andereg, *Ausländische Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht*, Tubinga, 1989, p. 4). Es, ciertamente, este último el dato que la expresión contribuye a resaltar (cf. F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación internacional y medidas de coerción económica*, Madrid, 1993, p. 38).

aplicación(6). Por una parte, el contenido y fundamento de la norma material postula un determinado ámbito de aplicación, por otra, ese alcance espacial presupone que la norma persigue cierta finalidad(7). Conviene dejar sentado que en la medida en que la voluntad de aplicación (*Anwendungswille*) a determinadas situaciones privadas internacionales con independencia de la *lex causae* ha de venir exigida por el ordenamiento del que procede la propia disposición, la caracterización como norma de intervención debe resultar del ordenamiento que la adopta(8).

6. Todas estas normas tienen por objetivo satisfacer intereses públicos (normalmente de política económica o comercial, pero también social, por ejemplo, las destinadas a la tutela de determinados colectivos) (cf., v. gr., J. Kropholler, *Internationales... op. cit.*, pp. 16 y 20). (No falta, sin embargo, quien ha entendido que en casos excepcionales, la necesaria aplicación de alguna de estas disposiciones con independencia de la *lex causae* viene impuesta por el legislador sin atender al fin perseguido por la norma, cf. P. Mayer, *Droit international privé*, 5ª ed., París, 1994, pp. 95-96).

7. Cf. A. Marques dos Santos, *As Normas... op. cit.*, vol. II, p. 941, quien caracteriza ese vínculo como "bi-unívoco". La adopción como criterio de inclusión en esta categoría normativa de la exigencia de que la norma sea aplicada dentro de su alcance espacial con independencia de la *lex causae*, no es incompatible con el reconocimiento de la peculiaridad que en los supuestos típicos presenta el contenido y los fines de estas normas (sobre el contenido y los objetivos de estas disposiciones, vid., I. Schwander, *Lois d'application immédiate, Sonderanknüpfung, IPR-Sachnormen und andere Ausnahmen von der gewöhnlichen Anknüpfung im internationalen Privatrecht*, Zúrich, 1975, pp. 275-284).

8. La solución se desprende con claridad -tratándose de normas de intervención extranjeras- de lo dispuesto en el art. 7.1 CR (cf. M. Virgós Soriano, "El Convenio..." loc. cit., pp. 812 y 819). En este sentido, considera E. Lorenz, ("Die Rechtswahlfreiheit..." loc. cit., p. 578),

El planteamiento adoptado deja abierta la posibilidad de agrupar las normas de intervención en función de criterios que se consideren relevantes para diferenciar el análisis de Derecho aplicable (en particular, el tratamiento que han de recibir las normas de intervención extranjeras). Por el momento, baste dejar constancia de que la doctrina internacionalprivatista ha insistido en agrupar estas normas en atención a los objetivos perseguidos(9) así como del relativismo que estas clasificaciones presentan. De particular difusión

que la calificación como norma de intervención corresponde al Estado que adopta la disposición. En realidad, sin embargo, la expresión "calificación como norma de intervención" debe ser, como mínimo, matizada; no se trata de que la consideración como norma de intervención determine un específico ámbito de aplicación, sino, que una norma es de intervención cuando (habitualmente, en atención a su naturaleza, fundamento y contenido material) tiene atribuido un determinado alcance con independencia de la *lex causae* (cf. K. Schurig, "Zwingendes Recht, <Eingriffsnormen> und neues IPR", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 217-250, p. 228). Corresponde, por el contrario, a la *lex fori* decidir cuándo y bajo qué condiciones puede darse efecto a tales normas (sentido en el que ha sido utilizada la expresión calificación *ex lege fori* en relación con las normas de intervención, cf. D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.752).

9. Entre las clasificaciones más elaboradas -que hay que valorar teniendo presente la heterogeneidad que caracteriza a las normas comprendidas en esta categoría (cf. E. Vitta, "Cours general de droit international privé", *R. des C.* 1979-I (t. 162), pp. 9-243, p. 119)- es necesario destacar las ofrecidas por F. Vischer, "The Antagonism between Legal Security and the Search for Justice in the Field of Contracts", *R. des C.*, 1974-II (t. 142), pp. 1-70, pp. 20-30; y K. Siehr, "Ausländische..." *loc. cit.*, pp. 47-62).

goza la distinción entre normas destinadas a satisfacer intereses estatales de política económica, comercial, defensiva... que no inciden sobre el contrato en atención a la relación interna entre los contratantes, sino que desempeñan una función institucional, y normas que tienen como objetivo principal la tutela de la parte negocial considerada más débil, dirigiéndose la intervención a configurar directamente el reparto de derechos y obligaciones entre los contratantes(10).

Distintos sectores normativos -de gran relevancia en el marco de la contratación internacional- son reiterativamente mencionados por incluir normas de intervención, en particular, los relativos a: régimen de exportación e importación, control de cambios, normas sobre inversiones extranjeras, régimen aduanero, control de precios, ordenación del mercado (en especial, defensa de la libre competencia), tráfico de bienes inmuebles,

10. Vid., v. gr., J. Basedow, "Wirtschaftskollisionsrecht. (Teoretischer Versuch über die ordnungspolitischen Normen des Forumstaates)", *RabelsZ* vol.52, 1988, pp.8-40, pp.20, 27-31; C. Reithmann "Zwingende Bestimmungen", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op.cit.*, pp.280-308; M. Virgós, "Obligaciones contractuales", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, 1993, pp. 195-289, pp.265-266; y, con resultados parcialmente distintos, F. Vischer, "Zwingendes Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz", *RabelsZ* vol.53, 1989, pp.438-461, pp.439-441. Cuestionando la operatividad de este criterio de distinción, vid. M. Martinek, *Das internationale Kartellprivatrecht (Ein Beitrag zur kollisionsrechtlichen Sonderanknüpfung im internationalen Wirtschaftsrecht)*, Heidelberg, 1987, pp. 54-55.

tutela de los consumidores, protección de los trabajadores, ejercicio de profesiones...(11).

Es necesario a continuación precisar -partiendo de la *lex fori* (ordenamiento español), pero sin ignorar el panorama comparado (ante la eventualidad de que los tribunales españoles den efecto a normas de intervención extranjeras)- qué categorías de normas de intervención afectan a la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*; centrando la atención en el fundamento de su necesaria aplicación a los supuestos comprendidos en su ámbito espacial o personal, así como en las consecuencias que para los contratantes prevén esas normas en caso de incumplimiento.

2. Incidencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*

65. En una primera aproximación, cabe constatar como entre los sectores normativos que incluyen disposiciones de intervención con incidencia en este ámbito de la contratación internaconal se alude tradicionalmente -partiendo del panorama comparado-, junto a aquellos que suelen incorporar reglas específicas en esta materia -en particular, Derecho de defensa de la competencia y normas de control sobre la importación y la exportación de

11. Cf., v. gr., K. Kreuzer, *Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Gerichten (Zum Einfluß fremdstaatlicher Eingriffsnormen auf private Rechtsgeschäfte)*, Heidelberg, 1986, p. 10.

tecnología- a la normativa sobre control de cambios y sobre inversiones extranjeras(12). Si bien se trata de sectores del ordenamiento en los que es habitual el recurso a mecanismos que exigen la actuación de autoridades públicas -en particular, al prever la adopción de sanciones administrativas o penales-, incorporan también disposiciones que -al margen de su caracterización como de Derecho público o privado- se proyectan directamente sobre el régimen contractual. Son éstas últimas las que interesan aquí especialmente(13).

12. Cf. v. gr., B. von Hoffmann, "Vertrage..." *loc. cit.*, pp. 215-216; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 270; F. Merz, "Lizenzvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales...* *op. cit.*, pp. 668-683, p. 677; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 146-147, 155-158. Ampliamente, *vid.* M.M. Boguslawskij, *Internationaler Technologietransfer* (Rechtliche Regelungen), Heidelberg, pp. 139-202.

13. Arrancando de una concepción del objeto del D.I.Pr. basada en la noción de situación privada internacional (*vid.* J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso...* *op. cit.*, pp. 43-54) la naturaleza pública o privada de las normas implicadas -con frecuencia, controvertida en los sectores mencionados- no es decisiva; la cuestión acerca de la aplicación del Derecho extranjero podrá surgir en relación con cualquier norma destinada a regular directamente -sin que sea precisa la interposición de una decisión oficial (lo que es característico de los mecanismos sancionatorios de Derecho público)- la relación contractual (*cf.*, al hilo de las normas de defensa de la competencia, M. Martinek, *Das internationale...* *op. cit.*, pp. 28-29). En verdad, ciertas disposiciones extranjeras de Derecho público -por ejemplo, las que imponen sanciones administrativas- no pueden en ningún caso ser aplicadas en sentido estricto por carecer los órganos del foro de competencia judicial internacional (*Ibid.*, p. 26). A lo sumo, podrán ciertas normas extranjeras que instauran sanciones de Derecho público producir efectos -nunca ser aplicadas en sentido estricto- en el marco del art. 7.1 CR, *vid.* Cap. Sexto.II.2.A., *infra*.

Así, como se detallará a continuación, es frecuente que las normas de intervención contemplen la prohibición de ciertos contratos o de determinadas cláusulas negociales; pues bien, para imponer tales prohibiciones establecerán, en los supuestos típicos, junto a sanciones de naturaleza administrativa o penal, medidas relativas a la eficacia civil del contrato, por ejemplo, su nulidad de pleno derecho(14). La posibilidad de aplicar normas de intervención extranjeras sólo se suscitará en relación con las disposiciones de este último tipo, es decir, aquellas que acarreen consecuencias directas sobre el régimen del negocio jurídico. Interesa, por lo tanto, al valorar la trascendencia de las normas de intervención en los contratos relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how* insistir en la configuración y alcance de las sanciones contractuales típicas previstas en las mismas(15).

14. Cf., v. gr., C. Reithmann, "Zwingende..." loc. cit., p. 280. Para un extenso análisis comparado de las sanciones contractuales resultantes de las normas estatales reguladoras de la actividad económica, vid. E. Steindorff, "Legal Consequences of State Regulation", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XVII, chapter 11, pp. 39-71.

15. Se trata, por el momento, sólo de señalar las consecuencias contractuales recogidas en las propias normas de intervención (es decir, las que resultarían de la aplicación propiamente dicha de esa norma); no se trata, ahora, de valorar las consecuencias que sobre la relación contractual tenga la posibilidad -recogida en el art. 7.2 CR- de dar efecto a ciertas normas de intervención extranjeras (al respecto, vid. Cap. Sexto.II.2, *infra*.).

A) Normas de defensa de la libre competencia

66. El Derecho de defensa de la competencia constituye un sector del ordenamiento paradigmático entre aquellos que contienen una regulación dotada de un peculiar ámbito espacial de necesaria aplicación(16). La normativa sobre el particular es reflejo del interés estatal en fijar el marco en el que los operadores mercantiles compiten (sólo) dentro de su específico ámbito económico (las conductas ajenas a ese espacio económico no afectan al interés que inspira la intervención estatal)(17). El fundamento del Derecho *antitrust* es, en la mayoría de los sistemas, dual; se trata de un conjunto de normas destinado únicamente a salvaguardar un modelo de organización de la actividad económica, pero también a proteger la libertad individual de iniciativa privada(18).

16. La inclusión del régimen de Derecho de defensa de la competencia en la categoría de normas de intervención es unánime, cf., por todos, D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.771.

17. En relación con el ámbito espacial de aplicación de las normas *antitrust* vid. Cap. Sexto.II.1.B y Cap. Sexto.II.2.B, *infra*.

18. Como proclama en su párrafo inicial la exposición de motivos de la LDC. Acerca de este doble fundamento de la normas de Derecho de la competencia, vid. E.J. Mestmäcker, "Über das Verhältniss des Rechts des Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht" *ACP*, vol.168, 1968, pp. 235-262; y, como presupuesto del análisis de D.I.Pr., R. Bär, *Kartellrecht und internationale Privatrecht*, Berna, 1965, pp. 280-283.

Los acuerdos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* son un mecanismo propicio para la aparición de prácticas restrictivas de la competencia, resultando en los diversos sistemas *antitrust* especialmente polémica la conformidad de algunos de estos acuerdos (o de cláusulas negociales incorporadas en los mismos) con las normas sobre defensa de la libre competencia(19). Precisamente, es en el sector del Derecho de defensa de la competencia, donde se encuentra el conjunto más amplio de normas de intervención con incidencia sobre los contratos objeto de estudio en los ordenamientos de los países industrializados(20).

Las repercusiones que sobre un negocio jurídico tiene la inclusión en el mismo de cláusulas restrictivas (no autorizadas) de la competencia varían según los sistemas: en ocasiones, tales cláusulas no se consideran en principio prohibidas(21); en los supuestos típicos,

19. Quedó ya apuntado, *vid.* Cap. Primero.III.2.F, *supra*.

20. *Cf.*, v. gr., S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 277-278; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 155-156 y 159-163; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, pp. 252-253. Las normas sobre defensa de la competencia gozan de particular relevancia en este sector de la contratación internacional, incluso en países que sólo en fechas recientes han instaurado un sistema de economía de mercado (por ejemplo, para Hungría, *vid.* E.G. Kerschner, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 218-227). En relación con las soluciones de Derecho material, *vid.* Cap. Primero.III.2.F, *infra* con referencias.

21. Así ocurre en el sistema suizo, *cf.*, poniendo de relieve el carácter excepcional de esta solución en el panorama comparado, P. Ducrey, *Die Kartellrechte der*

sin embargo, las normas de defensa de la competencia declaran prohibidos tales pactos(22), algunas veces el sistema de defensa de la competencia explicita incluso la concreta sanción civil derivada de la infracción (como hace, por ejemplo, el § 1 GWB). Esta última opción es la seguida por el sistema español (tanto comunitario como nacional), que declara nulos de pleno derecho los acuerdos prohibidos no autorizados(23).

No obstante, si bien el sistema antitrust determina la sanción civil que recae sobre los contratos prohibidos(24) y a qué pactos es aplicable la sanción, no

Schweiz und der EWG im grenzüberschreitenden Verkehr, Friburgo, 1991, pp. 1-7 y 18; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 172-173.

22. Solución ésta generalizada en el panorama comparado; así, por ejemplo, las prohibiciones genéricas contenidas en el sistema norteamericano (sección 1 Sherman Act), el sistema comunitario europeo (art. 85.1 TCE), el sistema alemán (§ 1 GWB) y el sistema español (art. 1.1 LDC).

23. Art. 85.2 TCE y art. 1.2 LDC. A modo de ejemplo, en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how, cabe señalar que serán nulas de pleno derecho, salvo que se hallen amparadas por una exención individual, las estipulaciones enumeradas en los arts. 3 de los ya mencionados reglamentos de exención en materia de acuerdos de licencia de patente (Reglamento 2349/84) y licencia de know-how (Reglamento 556/89) y en el art.5 del relativo a los acuerdos de franquicia (Reglamento 4087/88).

24. Incluso si no se explicita el concreto alcance de la sanción. En principio, si se aplica el ordenamiento que impone la prohibición, una estipulación que viola la misma resulta ineficaz, al menos siempre que así se desprenda del sentido de la prohibición (a modo de ejemplo, en relación con el régimen antitrust de los contratos de licencia en EEUU, cf. R. Goldscheider,

incumbe normalmente -en la medida en que no es necesario para garantizar el objetivo de la norma de intervención- al régimen de defensa de la competencia precisar las ulteriores consecuencias que sobre la relación comercial derivan de esa sanción; de este modo, el régimen de la ineficacia del contrato (obligación de restitución, nulidad parcial...) y las acciones que para los contratantes pueden emanar de la ineficacia no incumbe a la normativa *antitrust*(25).

"International Licensing from the American Point of View", G.M. Pollzien, E. Langen, *International... op. cit.*, pp. 446-490, p. 459).

25. Es ilustrativa al respecto la doctrina desarrollada por el TJCE al aplicar el Derecho comunitario de la competencia: del artículo 85.2 TCE deriva la nulidad plena de las cláusulas prohibidas no autorizadas, sin embargo, en qué medida la misma afecta a la validez del resto del acuerdo y qué acciones emanar para los contratantes de esa ineficacia debe decidirse a la luz de los diversos Derechos internos (no en vano son cuestiones típicas de Derecho de obligaciones), cf. A. Gleiss, M. Hirsch, *Kommentar zum EWG-Kartellrecht*, 3ªed., Heidelberg, 1978, pp. 252-256; y C. Bellamy, G. Child (E. Picañol), *Derecho... op. cit.*, pp. 600-604. En la jurisprudencia comunitaria, vid., en particular, la sent. TJCE de 14 diciembre 1983, asunto 319/82, *Soc. de Vente de Ciments et Betons c. Kerpen & Kerpen GmbH*, (Rec., 1983, pp. 4.173-4.184). En la misma línea, al analizar a la luz de las normas generales de Derecho de obligaciones las consecuencias que para la relación contractual derivan de la ineficacia con que en el sistema *antitrust* alemán se sancionan los acuerdos de licencia en los términos del § 20 y del § 21 *GWB*, cf. H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 360-363; G. Henn, *Patent- und... op. cit.*, pp. 266-267; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 590; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... loc. cit., p. 698. Acerca de la cuestión de D.I.Pr. -la determinación de la ley aplicable a las consecuencias sobre el régimen contractual de la ineficacia de las cláusulas negociales prohibidas resultante de aplicar las normas *antitrust* de

B. Normas sobre exportación de tecnología

67. El otro sector normativo que en los ordenamientos de numerosos países industrializados incorpora normas de intervención con incidencia específica sobre contratos relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how* es el regulador de la exportación de bienes y servicios(26). El régimen de importación y exportación constituye también un sector típico entre aquellos que contienen normas de intervención(27). Los objetivos de política legislativa que satisfacen este tipo de normas son diversos: comerciales, fiscales, sanitarios, culturales, defensivos, de política exterior... En tiempos recientes han proliferado en los países industrializados disposiciones específicas en relación con la exportación de tecnología de doble uso; normas destinadas fundamentalmente a salvaguardar la seguridad nacional, evitando que productos o conocimientos con valor estratégico sean transmitidos a países considerados como

intervención-, *vid.* Cap. Sexto.II.1.B y Cap. Sexto.II.2.B, *infra*.

26. Cf., v. gr., S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 278-279; M.M. Boguslawskij, *Internationaler...* *op. cit.*, pp. 159 y 166-172; N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 252.

27. Cf., v. gr., C. Reithmann, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 291.

potenciales agresores, pero también orientadas a satisfacer (otros) intereses de política exterior.

La regulación del régimen de importación y exportación se caracteriza en los diversos ordenamientos nacionales por su dispersidad normativa y mutabilidad(28). No obstante, cabe observar, con carácter general, como en los supuestos típicos estas disposiciones inciden directamente sobre los contratos comprendidos en su ámbito de aplicación bien prohibiendo ciertos negocios jurídicos o actividades materiales bien sometiendo los mismos a autorización administrativa previa(29).

28. Cf. O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht in kollisionsrechtlicher Sicht (Zur internationalen Reichweite von Aus- und Einfuhrverboten)", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 431-480, pp. 437-438.

29. Cf. H.J. Hahn, L. Gramlich, "Foreign Commerce and Investment- General Observations", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XVII, chapter 21, pp. 22-23; y O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht..." *loc. cit.*, p. 444. Similares consecuencias sobre la relación contractual pueden resultar también de la adopción de embargos comerciales -que normalmente afectarán a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*-; para una tipología de las sanciones contractuales que derivan de estas medidas, *vid.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 57-60). Tratándose de la exportación de tecnología prohibida o sin la debida autorización, junto a las sanciones contractuales, prevén los distintos ordenamientos una serie de sanciones de naturaleza pública, que, además de sanciones penales (recogidas en nuestro ordenamiento en la Ley Orgánica 3/1992, por la que se establecen los supuestos de contrabando en materia de material de defensa o de doble uso -BOE núm. 105, de 1.V.92-), conoce una rica tipología de sanciones administrativas (que pueden incluir la privación de la patente nacional relativa a la tecnología exportada sin la pertinente autorización -como ocurre en el sistema estadounidense, *cf.*, *v. gr.*, D.R. Murphy, "Legal

La exigencia de que las operaciones de exportación a determinados países de productos y tecnologías estratégicos sea objeto de una específica autorización administrativa es común en los países más industrializados(30). En el sistema español, frente al principio de liberalización que inspira nuestro ordenamiento en materia de importaciones y exportaciones, ciertas operaciones de exportación de productos y tecnologías de doble uso quedan sometidas en virtud del R.D. 824/1993(31) a un régimen restrictivo específico, que contempla la exigencia de una autorización individual. En consecuencia, los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que impliquen la

Restrictions on International Technology Transfer", S. Gee (ed.) *Technology Transfer in Industrialised Countries*, Alphen aan den Rijn, 1979, pp. 325-332, pp. 327-328-).

30. A modo de ejemplo, *vid.*, en relación con Alemania, H.-J. Ziegenhain, "Extraterritoriale Reichweite des US-amerikanischen und des reformierten deutschen Exportkontrollrechts", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 897-907, esp. pp. 902, 905 y 906; sobre EEUU, K.L. Cage, "Drafting Technology Transfer Agreements that Accommodate Most Recent Changes in U.S. Export Control Laws", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 14, 1991, pp. 37-48; para Francia, P. Deslandes, "La réglementation française des contrôles à l'exportation à des fins de sécurité", B. Chantebout, B. Warusfel, *Le contrôle des exportations de haute technologie vers les pays de l'Est*, París, 1988, pp. 69-79; para Japón, Y. Takaishi, "West-East Technology Transfer and Amendments to Japanese Export Control Legislation", H. Oda, *Law and Politics of West-East Technology Transfer*, Dordrecht, 1991, pp. 93-105.

31. Por el que se aprueba el Reglamento de comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso y los anejos al mismo (BOE núm. 226, de 21.IX.93).

salida de España de productos y tecnologías de doble uso deberán respetar el mencionado requisito de autorización en los términos previstos en el art. 1 a) del Reglamento del comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso.

Al precisar las concretas sanciones civiles que resultan de la aplicación de normas que imponen prohibiciones o exigen autorizaciones en este sector, se pone de relieve la existencia de similitudes significativas en el panorama comparado. En efecto, en relación con contratos celebrados sin la pertinente autorización en esta materia, la sanción de nulidad resulta excepcional⁽³²⁾; por el contrario, si el contrato se halla prohibido -prohibición que en este sector responderá a intereses de política de defensa o exterior- la sanción de nulidad se entenderá con frecuencia como imprescindible para salvaguardar los objetivos de la norma prohibitiva⁽³³⁾. En el sistema español, a falta de una solución expresa, habrá que acudir al sentido y fin de la norma⁽³⁴⁾. En principio, cabe entender que

32. Cf., aunque sin referencia específica a los controles de exportación en el sector de la tecnología, E. Steindorff, "Legal..." *loc. cit.*, pp. 30 y 32; y H.J. Hahn, L. Gramlich, "Foreign..." *loc. cit.*, pp. 28-29.

33. Cf. E. Steindorff, "Legal..." *loc. cit.*, pp. 28-30.

34. Acerca de la relevancia del sentido y fin de la norma de intervención para precisar las consecuencias contractuales derivadas de la misma, *vid.* F.J. Garcimartín Alférez, "Las consecuencias..." *loc. cit.*, pp. 234-235; y H. Kötz, "Die Ungültigkeit von Verträgen wegen Gesetz- und Sittenwidrigkeit (Eine rechtsvergleichende Skizze)", *RabelsZ*, vol. 58, 1994, pp. 209-231, pp. 219-224.

tratándose de un contrato que tenga por objeto una transmisión de tecnología al extranjero que requiera ser autorizada según el R.D. 824/1993, la falta de autorización no acarrea la nulidad del negocio; la autorización opera sólo como *conditio iuris* para el cumplimiento por el exportador de su prestación. La limitación de la eficacia negocial derivada de la ausencia de la autorización impuesta en el R.D. 824/1993 no debe ir más allá de la mera falta de exigibilidad de la prestación en tanto ésta no haya sido autorizada(35). El contrato sería, por el contrario, nulo, si tiene como objeto directamente la exportación sin autorización; es decir, cuando los contratantes pretenden obviar la exigencia de autorización, pactando la entrega incondicional de los bienes(36).

35. Parece claro a la luz de las pautas seguidas tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia en la interpretación de exigencias similares recogidas con anterioridad en nuestra legislación en materia de transferencia de tecnología (vid. F. Vicent Chuliá, "Régimen..." loc. cit., pp. 872-876 y 882) control de cambios e inversiones extranjeras (vid., con ulteriores referencias jurisprudenciales y doctrinales, M. Desantes Real, "Inversiones extranjeras y autorización administrativa previa: repercusión en los contratos privados subyacentes. (Nota a la sent. T.S., sala 1ª, de 15 de diciembre de 1989)", *La Ley* 1991-1, pp. 1.053-1.063). Asimismo, en relación con la normativa anterior sobre comercio exterior de material de defensa y de doble uso, vid. F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* op. cit., pp. 59-60.

36. Vid. F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* op. cit., p. 59; asimismo, vid. J. Basedow, "Private Law Effects of Foreign Export Controls -An International Case Report-", *GYIL*, vol. 27, 1984, pp. 109-141, p. 120.

Por otra parte, no es extraña la inclusión en el contrato de cláusulas relativas a las normas de control de las exportaciones. En concreto, de dos tipos; por una parte, relativas a la responsabilidad por la (no) obtención de la autorización(37) o a los riesgos derivados de una prohibición de exportación y, por otra, destinadas a incorporar en el contrato ciertas restricciones a la reexportación contenidas en normas de comercio exterior(38). Interesa aquí destacar cómo ciertos ordenamientos subordinan la concesión de determinadas autorizaciones para transmitir tecnología controlada a la inclusión de cláusulas de esta última categoría, tendentes a asegurar a través del compromiso contractual el cumplimiento por parte del adquirente de restricciones de comercio exterior en situaciones en las que está ausente un control estatal directo(39). El

37. Cf., v. gr., en relación con los contratos de licencia, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 265; y K.L. Cage, "Drafting..." *loc. cit.*, pp. 47-48.

38. Cf. J. Basedow, "Private..." *loc. cit.*, pp. 136-139.

39. Vid., con ulteriores referencias, F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 49-50, n. 43. En nuestro ordenamiento el art.11 del Reglamento de comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso, aprobado por el R.D. 824/1993, deja abierta la posibilidad de exigir al destinatario de la tecnología un compromiso en ese sentido, al disponer que:

"Las solicitudes de las autorizaciones y del acuerdo previo, a que se refieren los artículos anteriores, deberán ir acompañados de los documentos de control que se determinen por las normas de desarrollo del presente Reglamento, de forma que quede suficientemente garantizado que el destino y, en su caso, el uso final de los productos y tecnologías exportados están dentro de los límites de la correspondiente autorización".

resultado típico es que la empresa receptora de la tecnología se limita, en principio, por medio de tales cláusulas a no exportar a un tercer Estado la tecnología recibida o productos fabricados a partir de la misma sin respetar ciertas restricciones impuestas por el país de origen de la tecnología(40).

C) Regímenes de control de la adquisición de tecnología

68. Particular trascendencia en el régimen jurídico de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* revisten las normas específicas adoptadas en numerosos países con objeto de regular la adquisición de tecnología. Decenas de países - en especial, de Iberoamérica, Africa y Asia- someten la importación de tecnología a un régimen particular de control administrativo(41). La heterogeneidad que estos

40. Un ejemplo de la situación creada por la inclusión de una cláusula al respecto precisamente en un contrato de licencia se contiene en K. Kreuzer, "Parteiautonomie und fremdes Außenwirtschaftsrecht", P. Schlechtriem, H.G. Leser (Hrsgb.), *Zum deutschen und internationalen Schuldrecht*, Tubinga, 1983, pp. 89-112, pp. 91-95.

41. Una actualizada y pormenorizada descripción de los regímenes de control de la adquisición de tecnología instaurados en los distintos países de Iberoamérica, Asia y Africa se contiene en B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle administratif des contrats de licence et de transfert de technologie*, Ginebra, 1993, pp. 81-391. Si bien en determinadas áreas geográficas se observa una tendencia hacia la liberalización de estos controles, en concreto,

regímenes presentan en el panorama comparado(42), habida cuenta de su dependencia de la concreta situación e intereses de cada país, no impide, sin embargo, ofrecer una valoración de conjunto sobre su naturaleza, objetivos y estructura, así como acerca de las consecuencias de Derecho privado que de los mismos se derivan sobre los contratos internacionales(43).

-además del caso español ya mencionado- en Europa del Este (donde los controles tradicionalmente relevantes sobre el comercio tecnológico -al respecto, *vid.* M.M. Boguslawskij, *Internationaler... op. cit.*, pp. 139-159- desaparecen fruto del cambio político) e Iberoamérica (liberalización de la que son muestra reciente tanto la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 21 de marzo de 1991 -texto en *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp. 183-188, *vid.* S. Czar de Zalduendo, "El régimen común andino sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología: capítulo final", *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp.37-59-, como la mexicana Ley de fomento y protección de la propiedad industrial, de 25 de junio de 1991 -texto en *PI*, vol. 107, 1991, núm. 10, texto 1-001, *vid.*, O.M. Becerri, "Mexico's New Law Liberalizes Technology Transfer", *Les Nouvelles*, vol. XXVII, 1992, pp. 1-5), en extensas zonas de Asia y, sobre todo, de Africa se aprecia, por el contrario, un reforzamiento de los regímenes de control (*vid.* B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, pp. 18-33).

42. Para una síntesis de la diversidad de formas y alcances de la intervención pública en este sector, *vid.* J. Cieslik, "Prácticas regulatorias en la adquisición de tecnología en los países en desarrollo: una visión preliminar" *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp. 136-164, pp. 140-160.

43. No en vano, en los esfuerzos por elaborar una normativa internacional en la materia se plasmó la existencia de tendencias uniformes en los países menos industrializados, tanto acerca de los instrumentos de reglamentación a emplear, como sobre las cláusulas negociales que merecían una valoración negativa y las garantías exigibles a los transmitentes (*vid.* en la última versión del Proyecto de Código internacional de conducta sobre la transferencia de tecnología -UNCTAD

Estas disposiciones en atención a sus objetivos, a su naturaleza imperativa, a los mecanismos de control instaurados y, en particular, a su específico ámbito de necesaria aplicación, aparecen caracterizadas desde la perspectiva del D.I.Pr. como normas de intervención(44). En efecto, se trata de disposiciones que determinan - normalmente de forma expresa- qué transacciones internacionales quedan imperativamente comprendidas dentro de su ámbito de aplicación(45). En los supuestos típicos la delimitación se realiza atendiendo al objeto del contrato(46) y a las partes en el mismo (habida

TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985- los capítulos 3 apartado 4 (pp. 6-7), 4 (pp. 8-10 y apéndice A) y 5 (pp. 11-14); asimismo, sobre las posturas de estos países en relación con las cláusulas restrictivas y el régimen de garantías vid. L. Stampfli-Medzikijan, *Le transfert...* op. cit., pp. 126-210; y W. Fikentscher, *The Draft...* op. cit., pp. 64-129.

44. Cf., en los recientes estudios de D.I.Pr. sobre este sector de la contratación, G. Cabanellas, "Applicable..." loc. cit., p. 41; F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche Beurteilung von Verträgen über gewerbliche Schutzrechte", W. Holl, U. Klinke (Hrsg.), *Internationales...* op. cit., pp. 287-303, pp. 288-290; S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., p. 273; K. Sajko, "Questions..." loc. cit., pp. 229-230; F. Dessemontet, "L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, 1990, pp. 725-746, p. 735; U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 157-158; N. Bouza Vidal, "Aspectos..." loc. cit., pp. 251-252; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 133-134.

45. Cf., v. gr., G. Cabanellas, *The Extraterritorial...* op. cit., p. 1.

46. El control no se limita normalmente a los contratos que tienen por objeto tecnología en sentido

cuenta de sus objetivos, sólo los contratos en los que el adquirente de tecnología extranjera reside en el país que adopta la medida caen normalmente dentro de su ámbito de aplicación)(47).

Entre los motivos que justifican el establecimiento de un régimen de control de la adquisición de tecnología se encuentran ante todo objetivos de las políticas públicas de industrialización, desarrollo tecnológico, control de cambios e inversiones extranjeras. Tratan de asegurar estas normas que la recepción de tecnología se realice en condiciones favorables para la economía nacional: fiscalizando los mecanismos de transmisión, controlando la calidad de la tecnología y su adecuación a las necesidades del país (buscando también reforzar la posición negociadora del adquirente), protegiendo la repercusión sobre la balanza de pagos...(48). No es de

estricto, sino que con frecuencia se extiende a la explotación de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos (vid., a modo de ejemplo en relación con la práctica iberoamericana, R. Freitag, "Trademark Licenses in Latin America", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 250-265; y A.M. Pacón, "Grundzüge des peruanischen Markenrechts", *GRUR Int.*, 1991, pp. 610-624, pp. 621-623).

47. Cf. G. Cabanellas, *The Extraterritorial...* op. cit., p. 1. Para conocer la concreta situación en el panorama comparado, vid., los apartados III a) de los estudios de cada país recogidos en B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle...* op. cit., pp. 81-391.

48. Acerca de los objetivos de las normas de intervención en este sector, vid. C.M. Correa, "Transfer..." loc. cit., pp. 388-409, pp. 392-393; y, en especial, G. Cabanellas, *Antitrust...* op. cit., pp. 30-50.

extrañar, por lo tanto, que los regímenes administrativos de control de la importación de tecnología muestren una íntima vinculación con las disposiciones sobre control de cambios e inversiones extranjeras(49), las normas de defensa de la competencia(50) y también la ordenación de la propiedad industrial(51).

El contenido esencial de los regímenes de control de la adquisición de tecnología responde en el panorama comparado a un mismo patrón(52). Elemento fundamental es el establecimiento de un mecanismo administrativo de aprobación y registro de los contratos objeto de reglamentación. Una vez precisadas las operaciones objeto de control, recogen estos instrumentos un conjunto de

49. La práctica demuestra que en ocasiones los controles específicos sobre la adquisición de tecnología se contienen en el marco de las normas relativas al régimen de control de cambios (cf., por ejemplo, en relación con Marruecos, B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, p. 322).

50. Carácter antitrust de las normas sobre adquisición de tecnología que se manifiesta ante todo en la prohibición de ciertas cláusulas contractuales restrictivas (cf., en relación con el Proyecto de código de conducta de la UNCTAD en la materia, W. Fikentscher, *The Draft... op. cit.*, p. 64).

51. Existe una recíproca dependencia entre la articulación de las políticas públicas en materia de transferencia de tecnología y las realizaciones en el sector de la propiedad industrial (vid., v. gr., R. Recondo Porrúa, "La transferencia..." *loc. cit.*, pp. 242-248).

52. Sobre el contenido habitual de las normas en esta materia, vid. G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, esp. pp. 15-30; y S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 272-276.

normas relativas a cláusulas que resultan prohibidas y, con frecuencia, incluyen otras normas que enumeran cláusulas consideradas de necesaria inclusión en el contrato(53). La ausencia de cláusulas prohibidas y el respeto a las que vienen exigidas son fiscalizados a través del procedimiento de autorización y registro, que, sin embargo, suele reservar a los órganos de control encargados de su aplicación un amplio margen de discrecionalidad en la valoración que, atendiendo a las necesidades del país, merece cada concreta transacción(54).

53. Como quedó apuntado (Cap. Primero.III.1, *supra*), la incidencia de las primeras sobre el régimen contractual es semejante a la de las normas antitrust características de los países industrializados, mientras que las segundas, -que determinan el alcance de la responsabilidad contractual del transmitente-, son, a pesar de su naturaleza imperativa, normas típicas de Derecho de obligaciones.

54. Cf., v. gr., G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, p. 23. En concreto, en relación con la experiencia yugoslava, B. Pretnar, "Die Genehmigungspraxis internationaler Kooperations- und Lizenzverträge in Jugoslawien", *RIW*, vol. 31, 1985, pp. 937-941, p. 941.

Las consecuencias sobre el régimen contractual(55) que se derivan de estas disposiciones varían significativamente según los sistemas. En ciertos países la autorización o registro de los contratos es presupuesto de la validez de los mismos(56), en otros ordenamientos la falta de autorización o registro sólo

55. Es frecuente que junto a las sanciones con incidencia directa sobre la relación negocial -a las que se ciñe el presente análisis- incorporen estas disposiciones sanciones administrativas diversas. Ilustrativo de la riqueza de estas últimas es el ordenamiento brasileño, donde la omisión del registro acarrea -entre otras consecuencias- la imposibilidad de que el contrato sirva para realizar deducciones fiscales y para acreditar la utilización efectiva del derecho de propiedad industrial objeto del mismo (cf. A. Berkemeier, "Technologietransfer-Verträge nach Brasilien im Spannungsfeld zwischen Privatautonomie und staatlicher Wirtschaftsintervention", *RIW*, vol. 32, 1986, pp. 433-439, p. 438). En otras ocasiones, el registro opera como condición necesaria para que la empresa extranjera pueda repatriar las ganancias obtenidas (cf., en relación con India, B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, pp. 170-171).

56. Sanción ésta característica de los ordenamientos que establecen controles más rígidos; así, la aprobación (y registro) de estos contratos es condición necesaria para su validez o existencia en la práctica totalidad de los países del Africa subsahariana -excepción hecha de Nigeria y Zimbabwe- (cf. B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, pp. 30 y 371), en los países más restrictivos de Asia -como Malasia, Nepal y China - (*Ibid.*, pp. 199, 204 y 251), sin embargo, resulta ahora excepcional en Iberoamerica -por ejemplo, Colombia es en la actualidad el único país miembro del Pacto Andino que condiciona la validez de estos contratos a su registro- (*Ibid.*, p. 140; en el marco de las normas sobre propiedad industrial, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de 21 octubre 1993, texto en *PI*, vol. 110, 1994, núm. 3, texto 1-012, considera la inscripción registral como simple condición de la eficacia del acuerdo frente a terceros).

acarrea la imposibilidad de que el adquirente realice el pago (al extranjero) de la tecnología(57), en ocasiones, de la ausencia de autorización o registro no se desprenden consecuencias directas sobre las relaciones contractuales(58). Si bien normalmente el acceso de un contrato de transferencia de tecnología objeto de control al registro específico en la materia garantizará su adecuación a las exigencias imperativas de ese ordenamiento (y su inatacabilidad), en ciertos sistemas - pese a establecer rígidos controles de registro- es posible impugnar la validez de cláusulas prohibidas incluidas en contratos admitidos al registro(59).

57. Es ésta la sanción al incumplimiento de la obligación de registro o autorización impuesta en las normas sobre adquisición de tecnología más extendida en el panorama comparado (aparecía prevista en el art. 6 del R.D. 2.343/1973). En los supuestos típicos la sanción radica en la imposibilidad de obtener la autorización necesaria para realizar al extranjero el pago de divisas derivado del contrato (cf., en relación, por ejemplo, con Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Pakistán, Taiwan, Corea del sur, Marruecos y Nigeria, B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, pp. 135, 145, 151, 159, 209, 228, 236-237, 326, 335).

58. Tal es la situación -desacostumbrada en el panorama comparado- en Filipinas, donde la falta de registro de los contratos de transferencia de tecnología objeto de control sólo conlleva la imposición de sanciones pecuniarias periódicas (cf. B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, p. 221).

59. Frente a la opinión mantenida por F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 446, la posibilidad de invocar la nulidad de las cláusulas prohibidas tras el registro permanece abierta, por ejemplo, en el sistema de control instaurado en el Acuerdo de Bangui, de aplicación en un numeroso grupo de países africanos (cf. B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, p. 279).

D) Reglas sobre control de cambios e inversiones extranjeras

69. Un interés más limitado reviste el análisis de la incidencia de las disposiciones sobre control de cambios e inversiones extranjeras. Si bien se trata de sectores del ordenamiento caracterizados por la presencia de normas de intervención(60), las mismas no muestran rasgos peculiares en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*; cuando lo hacen es porque establecen en el marco de esas disposiciones un control específico sobre la adquisición de tecnología, supuestos que -como se señaló expresamente en el caso de Marruecos- son aquí reconducibles a la categoría recogida en el epígrafe anterior(61). Tampoco presentan mecanismos originales en el diseño de las repercusiones contractuales resultantes en caso de infracción (de las prohibiciones o exigencias de autorización habituales en las disposiciones de control en esta materia), sino que coinciden esencialmente con los empleados por otras normas de ordenación de la

60. Cf., v. gr., C. Reithmann, "Zwingende..." *loc. cit.*, pp. 292-295; D. Martiny, "Zwingende...", *loc. cit.*, 1.771-1.772; y, en relación con los contratos de licencia, U. Zenhäusern, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 156-157.

61. En efecto, las normas en estos sectores resultan con frecuencia complementarias, cf., v. gr., H. Ullrich, "Immaterielle Auslandsinvestitionen, gewerbliches Eigentum und internationaler Kapitalanlagenschutz", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 179-186, p. 181.

actividad económica(62). Por otra parte, las restricciones derivadas de estas parcelas del ordenamiento presentan actualmente en los sistemas de nuestro entorno un alcance muy limitado(63).

E) Normas específicas de protección del franquiciado

70. Por último, es necesario hacer referencia a la existencia de normas específicas de protección, con rasgos muy peculiares, relativas a una concreta modalidad contractual de explotación de derechos de propiedad

62. Como demuestra el análisis de conjunto de E. Steindorff, "Legal..." loc. cit., esp. pp. 21-34. En relación con nuestro ordenamiento, poniendo de relieve cómo la sanción de nulidad reviste en este ámbito un carácter excepcional, vid. I. Guardans Cambó, *Contrato... op. cit.*, pp. 215-217.

63. La situación en España, país tradicionalmente muy restrictivo en esta materia, es ilustrativa. Tanto el R.D. 671/1992, de 2 de julio (BOE núm. 160, de 2.VII.92) sobre inversiones extranjeras en España (art.3.b), como el R.D. 672/1992, de 2 de julio (BOE núm. 160, de 2.VII.92) sobre inversiones españolas en el extranjero (art.2.b), contemplan entre los medios de inversión "la aportación directa a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación", disponiendo su liberalización y la ausencia de controles específicos por razón del medio de inversión. En materia de control de cambios, el régimen vigente se contiene, fundamentalmente, en el R.D. 1.816/1991, de 20 de diciembre (BOE núm. 310, de 27.XII.91) sobre ordenación económica de las transacciones con el exterior, del que resulta un modelo caracterizado por la libertad de las transacciones exteriores y la escasa entidad de los controles informativos (vid. D. Álvarez Pastor, F. Eguidazu, *Control... op. cit.*, p. 66-98).

industrial y *know-how*. En efecto, en relación con los contratos de franquicia, al margen de las categorías de normas de intervención ya mencionadas(64), conoce la práctica comparada la existencia de disposiciones específicas que incorporan normas imperativas. A partir del modelo estadounidense(65), tales disposiciones se han agrupado, en atención a los aspectos de la relación contractual sobre la que pretenden intervenir, en dos categorías: unas, relativas a la celebración del contrato, otras, a su terminación(66).

64. Es conocido que los contratos de franquicia son objeto de regulación por sectores como el Derecho de la competencia, las normas de control de la adquisición de tecnología extranjera -que suelen extenderse a la explotación de derechos de marca- y las normas sobre inversiones extranjeras (*vid.*, v. gr., D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, pp. 653-659; y, en particular, al hilo de la normativa sobre transferencia de tecnología de ciertos países, A. Scott, "Technology Transfer Laws and International Franchising", *IBL*, vol. 22, 1994, pp. 256-268, pp. 258-266).

65. Para una visión de conjunto sobre las medidas de protección contenidas en tales normas y su difusión en EEUU, *vid.*, con ulteriores referencias, G.F. Carpinello, "Testing the Limits of Choice of Law Clauses: Franchise Contracts as a Case Study", *Marquette L.R.*, vol. 74, 1991, pp. 57-89, p. 71.

66. Cf., como presupuesto del análisis de Derecho aplicable, P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit zwingenden Rechts im internationalen Vertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Absatzmittlungsverträgen*, München, 1985, pp. 11-12, en relación con el ordenamiento estadounidense y poniendo de relieve cómo el fundamento de la intervención pública en este sector de la contratación radica en la desigual relación de poder existente entre franquiciador y franquiciado (desigualdad que en función de la acepción de contrato de franquicia aquí adoptada -que se diferencia sustancialmente, como quedo explicitado, de la imperante en EEUU- ha de ser matizado, pues los acuerdos de distribución exclusiva,

Ahora bien, estas últimas -destinadas fundamentalmente a proteger la posición del franquiciado, salvaguardando su inversión frente a la terminación de la relación obligatoria por parte del franquiciador- presentan un interés muy limitado en la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y know-how; siendo exclusivas del sistema norteamericano, regulan en realidad ciertas modalidades de acuerdos de distribución exclusiva -los llamados contratos de franquicia de primera generación-, que quedan al margen de la acepción de contrato de franquicia prevalente en Europa y aquí adoptada(67). En consecuencia, si bien estas disposiciones protectoras suscitan controvertidas cuestiones de Derecho aplicable, en particular, por ser frecuente que prohíban el recurso a la autonomía conflictual(68), su objeto de regulación queda al margen del presente estudio(69).

donde la desigualdad es más intensa, quedan al margen de la acepción de contrato de franquicia aquí empleada, *vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra*).

67. Cf., por todos, M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 6-7; asimismo, *vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

68. Sobre este aspecto, con ulteriores referencias, *vid.* Cap. Tercero.I.2, *infra*.

69. Para un ejemplo jurisprudencial de las reticencias que este tipo de normas pueden suscitar ante los tribunales extranjeros, *vid.* sent. del *Oberlandesgericht* de Múnich, de 15 febrero 1980 (*IPRax*, vol. 3, 1983, pp. 120-124) (comentando esta decisión, *vid.* E. Jayme, "Rechtswahlklausel und zwingendes ausländisches Recht beim Franchise-Vertrag", *IPRax*, vol. 3, 1983, pp. 105-107).

Por su parte, las disposiciones protectoras relativas a la celebración de los contratos de franquicia -encaminadas fundamentalmente a asegurar que el franquiciado pueda conocer con certeza las características de la franquicia y la situación empresarial del franquiciador antes de contratar, para evitar engaños y confusiones- presentan mayor relevancia en el contexto de los contratos de franquicia que responden a la acepción aquí adoptada(70). Se trata de normas que imponen sobre el franquiciador la obligación de revelar al franquiciado determinadas informaciones antes de la celebración del contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, al margen de los eventuales mecanismos administrativos de sanción, el franquiciado queda habilitado para impugnar la eficacia del contrato(71). Algunas de estas disposiciones fijan su propio ámbito espacial de aplicación; en todo caso,

70. Estas normas, en un principio exclusivas del sistema estadounidense, -donde existen disposiciones al respecto tanto a nivel federal como estatal- se han extendido a otros ordenamientos, en particular a Canadá y a Francia. Para un análisis comparado, *vid.* P.F. Zeidman, A.P. Loewinger, R. Madden, F. Zaid, F.M. Abelman, "Pre-sale franchise disclosure: a review and comparison of disclosure requirements in France, the United States and Canada", *JIFDL*, vol. 7, 1993, pp. 21-36; en concreto, *vid.* pp. 23-25, sobre los contratos a los que se extienden sus disposiciones.

71. *Cf.*, en relación con California -en EEUU la solución sobre el particular depende de la normativa estatal- H.B. Lowell, W.A. Scott, L.J. Plave, "Extra-territorial application of US franchise registration and disclosure laws in international franchise transactions", *JIFDL*, vol. 7, 1993, pp. 8-17, p. 13; y en relación con Canadá y Francia, P.F. Zeidman, A.P. Loewinger, R. Madden, F. Zaid, F.M. Abelman, "Pre-sale..." *loc. cit.*, pp. 34-35.

habida cuenta de sus objetivos, resulta controvertida la posibilidad de que sean aplicadas con independencia de la ley rectora del contrato de franquicia(72).

72. La cuestión ha suscitado un intenso debate en EEUU, *vid.* H.B. Lowell, W.A. Scott, L.J. Plave, "Extra-territorial..." *loc.cit.*, *passim*.

3. Tensión entre el recurso a la *lex contractus* y el empleo de criterios específicos de conexión (*Sonderanknüpfung*)

A) Planteamiento y alternativas de solución

71. Al ser las normas de intervención disposiciones imperativas que pretenden ser aplicadas con independencia de la ley rectora del contrato, se plantea la necesidad de precisar en qué medida normas de esta categoría inciden en la configuración del régimen contractual al margen de la *lex causae*, restringiendo el alcance de esta última. Junto a esta tradicional cuestión, en tiempos recientes ha cobrado particular relevancia el vivo debate en torno a la posible exclusión de las normas de intervención (o de algunas de ellas) de la remisión contenida en la norma de Derecho aplicable en materia de obligaciones contractuales(1). Se trata de dos cuestiones que no deben confundirse(2): la primera hace referencia al ámbito de aplicación de la *lex contractus*, la segunda a su contenido normativo. Seguidamente se analiza esta

1. Para una visión de conjunto sobre los términos del debate, *vid.* R.C. Radtke, "Schuldstatut..." *loc. cit.*, pp. 332-354. Muestra de lo controvertida que resulta la aplicabilidad de las normas de intervención de la *lex contractus* es la polémica al respecto contenida en el debate -centrado en las normas de Derecho público-reproducido en F.E. Klein, *Colloque de Bâle sur le rôle du droit public en droit international privé*, Basilea, 1991, pp. 113-260, esp. pp. 127-157.

2. Contraponiendo ambos problemas, *vid.* K. Andereg, *Ausländische... op. cit.*, pp. 3-4, 83-84 y 96.

última, es decir, si la configuración de las reglas de Derecho aplicable en materia de obligaciones contractuales de nuestro sistema, impone la marginación de ciertas normas de intervención del contenido de la *lex contractus*. Por su parte, el estudio de la incidencia de las normas de intervención en el ámbito de aplicación de la ley del contrato corresponde al Capítulo Sexto(3). El tratamiento de ambas cuestiones resulta de fundamental trascendencia en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, habida cuenta del papel que en la configuración del régimen jurídico de estos contratos en los diversos ordenamientos desempeña el contenido de ciertas normas de intervención(4).

En el punto de partida del debate en torno al alcance de la remisión a la *lex causae* se encuentra la contraposición entre la naturaleza, objetivos e intereses propios de ciertas normas de intervención -caracterizadas por ser instrumento de determinadas políticas públicas(5)- y la función propia de las normas de

3. Vid. Cap. Sexto.II, *infra*.

4. Vid. Cap. Primero.III.1, Cap. Primero.III.2.F y Cap. Segundo.II.2, *supra*.

5. De este modo, en la polémica sobre el alcance de la remisión a la *lex causae*, el elemento conflictual -la pretensión de ser aplicada necesariamente dentro de su alcance espacial- pierde relevancia en la caracterización como norma de intervención; a estos efectos, el dato esencial deriva del contenido material de la norma (en esta línea, se ha distinguido entre norma de intervención en sentido formal y en sentido material, cf. K. Anderegg, *Ausländische... op. cit.*, pp. 3-4). De este modo, en realidad la eventual exclusión de la remisión contenida en la norma de Derecho aplicable se predica sólo de

conflicto típicas de D.I.Pr., en particular, en el ámbito contractual -encaminadas a la resolución de controversias juridicoprivadas y, en consecuencia, donde los intereses relevantes no son de naturaleza pública-(6).

72. Tradicionalmente se ha entendido que la remisión contenida en la norma sobre ley aplicable en materia contractual incluye la aplicación de las disposiciones imperativas de la *lex contractus*(7). Fruto del carácter global que reviste la remisión al ordenamiento extranjero consecuencia de la norma conflicto, las normas de intervención de la *lex causae* serían de aplicación siempre que el supuesto de hecho quede comprendido dentro del alcance espacial de tales disposiciones y éstas no sean rechazadas por los mecanismos de control del Derecho extranjero instaurados en la *lex fori*(8); planteamiento

ciertas normas de intervención -en la acepción aquí adoptada- de la *lex causae*.

6. Vid. especialmente K. Kreuzer, *Ausländisches...* op. cit., pp. 81-90.

7. Cf., v. gr., F. Vischer, "The Antagonism..." loc. cit., p. 22. Cuestionándose, sin embargo, acerca de la vigencia de ese postulado en el momento actual, id., "General..." loc. cit., pp. 166-169.

8. Esta solución parece consolidada, con carácter general en Francia, Italia y España, donde se insiste en la necesidad de salvaguardar la unidad y coherencia del ordenamiento reclamado (por contra, para un análisis crítico de estos y de otros argumentos empleados a favor de la remisión integral a la *lex causae*, vid. K. Andereg, *Ausländische...* op. cit., pp. 80-85), cf., sin referencia expresa a la situación en materia contractual: H. Batiffol P. Lagarde, *Droit international privé*, t. I, 8ª ed., París, 1993, p. 429; E. Vitta (F. Mosconi), *Corso...* op. cit., pp. 35-36; y J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso...* op. cit., p. 537. En la

éste plenamente compatible con la posibilidad de dar efectos a normas de intervención de terceros Estados(9).

Frente a este planteamiento, derivado del carácter global atribuido a la remisión resultante de las normas de conflicto, se ha desarrollado una línea de opinión que rechaza la posibilidad de que la norma de conflicto en materia de obligaciones contractuales sirva para pronunciarse sobre la aplicación de ciertas normas de intervención. La adopción de estas disposiciones imperativas responde a determinados intereses estatales y

interpretación del art. 10.5 C.c. nuestra doctrina ha sido casi unánime al defender que el carácter integral de la remisión incluía la aplicación en esos términos de las normas de intervención de la *lex contractus*, cf., v. gr., M. de Angulo, "Artículo 10.5. Comentario", *Comentarios a las reformas del Código civil*, vol. I, Madrid, 1977, pp. 520-529, p. 528; A. Remiro Brotons, "Artículo 10. Apartado 5", M. Albaladejo (dir.) *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaen, 1978, pp. 289-321, p. 313, n. 35; y J.M. Espinar Vicente, *La regulación jurídica de los contratos internacionales de contenido económico*, Madrid, 1979, p. 105.

9. Pues a la aplicación en esos términos de las normas de intervención de la *lex causae* conducen no sólo los planteamientos que consideran que la remisión a la *lex contractus* además de integral es exclusiva (la llamada *Schuldstatutstheorie*, según la cual las normas de terceros Estados no pueden ser en ningún caso aplicadas, sino, a lo sumo, operar como un dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de la norma de la *lex contractus*), sino también aquellos que entienden que el carácter global de la remisión a la *lex causae* no excluye la posibilidad de aplicar normas de intervención de terceros Estados (*Kumulationsansatz*). Sobre el alcance de las diversas opciones metodológicas, con ulteriores referencias bibliográficas, vid. K. Kreuzer, "Parteiautonomie..." loc. cit., pp. 95-106; id., *Ausländisches...* op. cit., pp. 55-74; y M. Schubert, "Internationale..." loc. cit., pp. 732-738.

la naturaleza de las mismas diverge de la de las normas típicas reguladoras de las relaciones jurídico-privadas objeto del D.I.Pr., lo que justificaría el recurso a criterios de conexión específicos y la marginación de tales normas de la regla de conflicto en materia contractual(10). La valoración que merecen estos planteamientos en nuestro sistema de D.I.Pr. y la determinación de las consecuencias que de los mismos derivan debe hacerse a la luz del modelo instaurado por el CR.

B) Tratamiento en el Convenio de Roma de 1980

73. La doctrina coincide en afirmar que la remisión a la *lex contractus* resultante de la aplicación del CR - en el marco de la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, fundamentalmente sus arts. 3 y 4- presenta, en principio, un carácter global; incorpora todas las normas materiales -también las de intervención- del ordenamiento designado que incluyan el supuesto dentro de su ámbito de aplicación, siempre que no se opongan los instrumentos de defensa frente a las

10. Construcciones que se enmarcan dentro de las *Sonderanknüpfungslehren* (al respecto, *vid.* K. Kreuzer, *Ausländisches... op. cit.*, pp. 59-65; y A. Marques dos Santos, *As Normas... op. cit.*, pp. 993-1.008). En relación con el art. 10.5 C.c. esta postura ha sido defendida por F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 117-121, distanciándose de la solución generalizada en nuestra doctrina.

normas extranjeras previstos en la ley del foro(11). Así se desprende tanto de los antecedentes del Convenio como de su formulación literal, en particular, del art. 7.1 CR, que permite, al aplicar la *lex contractus*, dar efecto a las normas de intervención "de la ley de otro país"(12).

No faltan, sin embargo, autores que consideran que en el marco del C.R. es posible alcanzar otro resultado.

11. Cf., v. gr., O. Lando, "Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", AA.VV., *L'influence des Communautés européennes sur le droit international privé des Etats membres*, Bruselas, 1981, pp. 191-208, p. 205; E. Vitta, "La Convenzione CEE sulle obbligazioni contrattuali e l'ordinamento italiano", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XVII, 1981, pp. 837-852, p. 843; J.A. Pérez Beviá, "Disposiciones imperativas y leyes de policía en el Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", *REDI*, vol. XXXIV, 1982, pp. 99-124, p. 101; D. Jackson, "Mandatory Rules and Rules of Ordre Public", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study)*, Amsterdam, 1982, pp. 59-79, p. 73; R.C. Radtke, "Schuldstatut..." *loc.cit.*, pp. 337, 350-351; E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit..." *loc. cit.*, p. 583 (donde afirma que el CR no incorpora un *Sonderkollisionsrecht* en relación con las normas de intervención de la *lex contractus*); I. Guardans Cambó, *Contrato... op. cit.*, p. 554; y A. Kassis, *Le nouveau droit européen des contrats internationaux*, París, 1993, p. 461.

12. Lo reconocen incluso los autores que propugnan una interpretación diferente: cf. P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit... op. cit.*, p. 278, n. 36 y 285-286; K. Kreuzer, *Ausländisches... op. cit.*, pp. 69-70 y 73; D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.760; A. Marques dos Santos, *As Normas... op. cit.*, pp. 1.019-1.020; y F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, p. 125.

Partiendo de lo irracional que según estos planteamientos resulta considerar que la remisión a la *lex contractus* incluye todas sus normas de intervención y constatando que el CR no se pronuncia de modo expreso sobre el régimen de las normas de intervención de la *lex causae*, se ha planteado la necesidad de excluir de la remisión conflictual ciertas normas de intervención de la *lex contractus*, a las que sólo podría darse efecto a través de la aplicación analógica el art. 7.1 CR (es decir, el tratamiento de las normas de intervención extranjeras de esa categoría sería idéntico, con independencia de que las mismas procedan de la *lex contractus* o de terceros Estados)(13).

Los motivos básicos que harían necesaria esa interpretación del CR -contraria a la derivada de los datos subjetivos, histórico-comparados y sistemáticos del propio Convenio(14)- coinciden sustancialmente en las diversas construcciones. Así, se afirma que las normas de conflicto en materia de contratos constituyen un

13. En esta línea, vid. A. Philip, "Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in the EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", P.M. North (ed.), *Contract... op. cit.*, pp. 81-110, p. 106; P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit... op. cit.*, pp. 281-289; K. Kreuzer, *Ausländisches... op. cit.*, p. 97; D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., p. 1.761; A. Marques dos Santos, *As Normas... op. cit.*, p. 1.048 (interpretando el art. 7.1 CR como expresión de un principio general de reconocimiento de todas las normas de intervención extranjeras, incluso las procedentes de la *lex contractus*); F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 122-130.

14. Como pone de relieve el propio K. Kreuzer, *Ausländisches... op. cit.*, p. 73.

instrumento de realización de la justicia entre particulares, respondiendo su formulación únicamente a intereses privados, como demuestran los criterios de conexión elegidos, donde la autonomía de la voluntad desempeña un importante papel. Se destaca que el fundamento de las normas de conflicto típicas de D.I.Pr. nada tiene que ver con el de aquellas normas de intervención llamadas a satisfacer intereses estatales de ordenación de la actividad económica y social (entre las que se encuentran, las normas de defensa de la competencia, las de control de las exportaciones, las de control de la adquisición de tecnología, así como las de control de cambios e inversiones extranjeras)(15). Tales normas de intervención, por la naturaleza de los intereses que las inspiran, a diferencia de lo que ocurre con las normas típicas de Derecho privado, no son sustituibles, equivalentes o intercambiables con las de otros ordenamientos, por lo que habrían de quedar excluidas de la remisión contenida en las normas de conflicto en materia contractual(16).

74. Esta interpretación del Convenio, un tanto forzada y que se aleja del principio imperante en el

15. Vid., v. gr., K. Kreuzer, *Ausländisches... op. cit.*, pp. 81-90; K. Anderegg, *Ausländisches... op. cit.*, pp. 68-80; y F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 127-129.

16. Vid., v. gr., K. Kreuzer, "Parteiautonomie..." *loc. cit.*, p. 108; A. Marques dos Santos, *As Normas... op. cit.*, p. 957, n. 2.966, con referencias; y, en concreto en relación con las normas de defensa de la competencia, M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 41-42.

D.I.Pr. de los Estados miembros, donde, como se puso de relieve, predomina la idea de que la remisión a las normas materiales del ordenamiento designado por la norma de conflicto reviste carácter integral, presenta, sin embargo, una limitada trascendencia práctica. En realidad, una interpretación nada forzada, partiendo del principio tradicional de la remisión integral, conduce a resultados similares, siempre que se respete el ámbito de aplicación espacial -o personal- (*Anwendungswille*) de las propias normas de intervención de la *lex contractus* y se reserve la posibilidad de acudir excepcionalmente al mecanismo del orden público(17). Conviene, no obstante, comenzar por poner de relieve cómo la precisión de qué normas quedarían excluidas de la remisión a la *lex contractus* plantea en todo caso serias dificultades.

Si bien no existe uniformidad al caracterizar qué categorías normativas quedarían al margen de la norma de conflicto en materia contractual, se impone la diferenciación, ya aludida, entre normas destinadas a satisfacer intereses estatales de política económica, comercial, defensiva... y disposiciones encaminadas a asegurar el equilibrio entre los contratantes, configurando directamente el reparto de derechos y obligaciones; sólo las primeras quedarían excluidas de la remisión a la *lex contractus*(18).

17. Cf. E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit..." *loc. cit.*, p. 583.

18. Cf. P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit...* *op. cit.*, p. 284; K. Kreuzer, *Ausländisches...* *op. cit.*, p. 11; K. Anderegg, *Ausländische...* *op. cit.*, pp. 86-90; y F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* *op. cit.*, p. 125.

Ahora bien, la distinción no resulta sencilla en la práctica(19). Así, al hilo de las normas de intervención relevantes en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, cabe observar como, siguiendo tales planteamientos, dentro del primer grupo se integrarían las normas de defensa de la competencia, las relativas al control de la exportación y de la adquisición de tecnología, así como las de control de cambios e inversiones extranjeras; únicamente las normas específicas de protección del franquiciado caerían dentro del segundo grupo. Sin embargo, basta profundizar un poco para comprobar, por ejemplo, que existen normas de defensa de la competencia que, al margen de la función ordenadora del mercado, están también destinadas a proteger la posición de uno de los contratantes(20), por ejemplo, al prohibir -como hace la normativa comunitaria en la materia- ciertas cláusulas restrictivas que suelen ser impuestas sobre el licenciatario o el franquiciado. Asimismo, las normas típicas de control en materia de adquisición de tecnología, si bien responden

19. Vid. N. Knüppel, *Zwingendes materielles Recht und internationale Schuldverträge*, Bonn, 1988, pp. 213-215.

20. No en vano, el Derecho de defensa de la competencia hunde sus raíces en la autonomía privada (ampliamente, vid. E. Mestmäcker, "Über das Verhältniss..." loc. cit., esp. pp. 235-242); en la misma línea, poniendo de relieve lo superflua que resulta la polémica en torno a si el Derecho de la competencia desempeña una función de protección individual o institucional, vid. M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., p. 31.

fundamentalmente a intereses públicos (de política comercial, de industrialización y desarrollo tecnológico, de control de la balanza de pagos) incorporan disposiciones imperativas sobre el régimen de garantías del transmitente, destinadas a salvaguardar la posición contractual del adquirente, se trata, como quedó ya apuntado, de normas típicas de Derecho de obligaciones - pese a su carácter imperativo- que disciplinan los derechos y deberes que para las partes emanan del contrato(21).

Por otra parte, la singular interpretación del CR que conduciría a excluir de la remisión conflictual un destacado conjunto de normas de intervención presenta un alcance práctico muy limitado. Bien entendida, la remisión global a la *lex contractus* implica sólo dar efecto a sus normas de intervención cuando el supuesto queda comprendido dentro del específico ámbito de aplicación de la correspondiente norma; es decir, resulta imprescindible tomar en consideración el limitado alcance espacial (o personal) de las normas de intervención contenidas en la *lex contractus*(22).

21. Cf. G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, pp. 25-26, 147-149.

22. Cf., v. gr., E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit...", *loc. cit.*, p. 583. En relación con el sector de la contratación objeto de estudio, vid. D. Kokkini-Iatridou, "Contracts..." *loc. cit.*, pp. 289-290. Que las normas de intervención de la *lex causae* sólo deben ser aplicadas si se dan las condiciones exigidas en el ordenamiento al que pertenecen, es una idea particularmente consolidada en el sistema suizo -que recoge de modo expreso el carácter integral de la remisión contenida en la norma de conflicto (art. 13 Ley suiza de D.I.Pr. de 1988)-, cf. F. Vischer,

En consecuencia, la admisión del carácter global de la remisión conflictual no implica que la aplicación de las normas de intervención de la *lex contractus* extranjera resulte sólo de los criterios de conexión establecidos en materia contractual(23). Será en todo caso necesario que el supuesto se halle comprendido en la *Anwendungswille* de la norma de intervención; de modo que la especificidad del fundamento de estas normas -la naturaleza predominantemente estatal de los intereses que las inspiran- no resulta ignorado en su aplicación a los supuestos de tráfico externo, que se hace depender de lo dispuesto por el legislador del que emanan. Por ejemplo, cuando la *lex causae* ha sido determinada en ejercicio de la autonomía conflictual (art. 3 CR), o bien el supuesto presenta otros nexos con el ordenamiento designado o en ningún caso serán de aplicación -pese a partir de la remisión global a la *lex causae*- sus normas de intervención sobre defensa de la competencia, control de las exportaciones tecnológicas, control de la adquisición de tecnología, inversiones extranjeras y control de cambios, registro de los acuerdos de franquicia...; todas estas normas tienen un limitado alcance -independiente de

"Zwingendes..." *loc. cit.*, pp. 440 y 444; y A.K. Schnyder, *Das neue... op. cit.*, p. 29.

23. Frente a lo que han entendido con frecuencia quienes critican el alcance global de la remisión a la *lex contractus*, a modo de ejemplo, *vid.*, K. Schurig, "Zwingendes..." *loc. cit.*, p. 245 y, en relación con las normas de defensa de la competencia, J. Basedow, "Entwicklungslinien des internationalen Kartellrechts", *NJW*, vol.42, 1989, pp. 627-638, p. 631.

la voluntad de los contratantes- que debe ser respetado en su aplicación(24).

Por último, si las condiciones previstas en la *lex contractus* para que operen necesariamente sus normas de intervención determinan la aplicación de algunas de ellas a supuestos vinculados de modo poco relevante con el país del que emanan, o si el recurso a las mismas produce, por cualquier otro motivo, un resultado contrario a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del foro, quedará la posibilidad de acudir a la excepción de orden público (art. 12.3 C.c.)(25). Las dificultades específicas que suscita el recurso a la excepción de

24. Es esta una cuestión relativa a la interpretación de una norma material (cf. F. Vischer, P. Volken, *Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (Gesetzesentwurf der Expertenkommission und Begleitbericht)*, Zürich, 1978, p. 71. En contra, considerando que implica la aplicación del sistema conflictual de la *lex causae*, vid. M. Schubert, en "Internationale..." loc. cit., pp. 732-733, 736; asimismo, más matizadamente, vid. R.C. Radtke, "Schuldsatut..." loc. cit., p. 343, n. 71; estos planteamientos parecen marginar el dato de que el alcance espacial de las normas de intervención es, en los supuestos típicos, inherente a la naturaleza y contenido de tales normas (por ejemplo, M. Virgós Soriano -*El comercio...* op. cit., p. 36- afirma en relación con las normas sobre defensa de la competencia, que "tienen incorporada en sí mismas una referencia a un mercado determinado (el propio)".

25. Cf., v. gr., E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit..." loc. cit., p. 583; A.K. Schnyder, *Das neue...* op. cit., p. 30; en relación con las normas de Derecho público en general, L.G. Radicati di Brozolo, "Foreign Public Law before Italian Courts", F.-E. Klein, *Colloque...* op. cit., pp. 85-111, pp. 92-93; y, aplicándolo a los contratos de licencia, U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 140-141.

orden público en este contexto(26) no parecen decisivas para hacer inviable su utilización en los limitadísimos supuestos en que podría ser aquí necesaria.

III. Derecho aplicable y relaciones contractuales complejas

1. La categoría de los contratos complejos de larga duración

A) Elementos característicos y problemas relevantes

75. El tráfico mercantil internacional ha conocido en tiempos recientes el desarrollo de un conjunto de operaciones negociales alejadas del modelo contractual clásico. En este contexto, la doctrina germana ha desarrollado el concepto "contrato complejo de larga duración", que incluiría un grupo heterogéneo de acuerdos, caracterizados por incorporar una pluralidad de transacciones destinadas a hacer posible la ejecución de un proyecto empresarial conjunto -normalmente, en el campo tecnológico- durante un extenso periodo de tiempo. Estos acuerdos se basan en la presencia de un estrecho vínculo de colaboración entre los distintos

26. Vid. esp. A. Marques dos Santos, *As Normas...* op. cit., pp. 1.051-1.054.

participantes; existiendo, además, una íntima dependencia entre las diversas obligaciones integradas en el conjunto. La vinculación deriva, básicamente, del propósito común que pretende realizarse a través del entramado contractual(27).

Dejando a un lado las peculiares cuestiones que estos contratos suscitan en el plano material (ausencia de una normativa elaborada, consecuencias del especial vínculo de cooperación, necesidad de adaptación del contenido contractual...), el recurso a esta categoría resulta aquí fundado sólo en la medida en que del mismo quepa derivar consecuencias jurídicas relevantes, en concreto, en relación con la determinación del Derecho aplicable a tales transacciones. Desde la perspectiva del D.I.Pr., se ha puesto de relieve cómo la peculiar vinculación existente entre las diversas relaciones contractuales integradas en los contratos complejos de larga duración, impone examinar en qué medida es posible un tratamiento uniforme de las cuestiones de Derecho aplicable por ellas suscitadas(28).

27. Vid. F. Nicklisch, "Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitverträge", F. Nicklisch (Hrgb.) *Der komplexe... op. cit.*, pp. 17-28, p. 19; C. von der Seipen, *Akzessorische Anknüpfung und engste Verbindung im Kollisionsrecht der komplexen Vertragsverhältnisse*, Heidelberg, 1987, pp. 29-30 y 272-274; y L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 17-18.

28. Vid. E. Jayme, "Komplexe Langzeitverträge und Internationales Privatrecht (Ein Tagungsbericht)", *IPRax*, vol. 7, 1987, pp. 63-64, p. 64; *id.*, "Kollisionsrechtliche Techniken für Langzeitverträge mit Auslandsberührung", F. Nicklisch (Hrgb.), *Der komplexe... op. cit.*, pp. 311-318, p. 313; y C. von der Seipen, *Akzessorische... op. cit.*, pp. 37-38.

En este contexto, el empleo de una categoría que no engloba sólo supuestos en los que existe una pluralidad de contratos -conexos o coligados- en sentido estricto(29), sino que permite incluir supuestos en los que las transacciones diversas forman parte de un único contrato -contrato mixto- ofrece una mayor virtualidad a la luz de nuestro sistema de D.I.Pr. en la materia; que si bien adopta como principio básico la referencia a cada contrato como elemento de localización diferenciada, deja abierta la posibilidad de que un mismo contrato quede localizado en países distintos. Es decir, la posibilidad de excluir el recurso a ordenamientos distintos no resulta sólo relevante en relación con la localización independiente de contratos conexos o coligados, sino también en la interpretación de la posibilidad recogida en el art. 4.1 CR de apreciar, dentro de un mismo contrato, una mayor vinculación de una parte del mismo con un ordenamiento distinto del aplicable al resto de la relación(30).

29. Cf. C. von der Seipen, *Akzessorische... op. cit.*, p. 273.

30. Este planteamiento no supone desconocer la trascendencia que la distinción entre contratos conexos o vinculados y los supuestos de contrato mixto (desde la perspectiva material, *vid.* Cap. Primero.II.1.C, *supra.* y A. López Frías, *Los contratos... op. cit.*, p. 286) tiene en la determinación de la ley aplicable; en el primer caso, el punto de partida es la localización separada de cada uno de los contratos vinculados, en el segundo, la sumisión de la relación contractual a diversos ordenamientos es excepcional (*vid.* Cap. Segundo.III.2, *infra*).

B) Contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial como contratos complejos de larga duración

76. Los diversos autores que se han ocupado del fenómeno, tras poner de relieve cómo dentro de la categoría de los contratos complejos de larga duración se integra un conjunto heterogéneo de figuras negociales, aluden normalmente como ejemplo de acuerdos integrados en esta categoría a: las operaciones de *joint-venture*, los acuerdos de cooperación y desarrollo, los contratos de franquicia y, en general, otras modalidades de colaboración en el área tecnológica(31).

En efecto, con gran frecuencia, la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en la práctica internacional dentro del marco de acuerdos que presentan las características reseñadas: un complejo entramado obligacional que instaura mecanismos duraderos de colaboración para realizar un objetivo conjunto. Por ejemplo, cuando la transmisión de estos bienes tiene

31. Cf. F. Nicklisch, "Vorteile..." *loc. cit.*, p. 19; C. von der Seipen, *Akzessorische...* *op. cit.*, pp. 272-273; y L. Huber, *Das Joint-Venture...* *op. cit.*, p. 17. Sin embargo, la circunstancia de que participen al menos tres contratantes, que en ocasiones aparece reseñada como característica de los contratos complejos de larga duración, no es particularmente frecuente en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, salvo en operaciones de *joint-venture*, acuerdos de cooperación y desarrollo, así como en ciertos acuerdos de ingeniería que incluyen la participación de subcontratistas.

lugar en el marco de una operación de *joint-venture*, es habitual que, además del acuerdo base, se concluyan acuerdos complementarios, regulando alguno de estos últimos los términos de la explotación de los bienes inmateriales; si bien puede tratarse de contratos distintos, todos se enmarcan en la realización de un mismo fin y presentan una íntima relación de mutua dependencia(32). Una vinculación semejante existe, con carácter general, en los acuerdos de cooperación y desarrollo tecnológico, incluso cuando el sistema de colaboración se instaura a través de contratos diversos. En la misma línea, los contratos de ejecución que con frecuencia tienen lugar en el desarrollo de la colaboración duradera instaurada entre franquiciador y franquiciado son, en los supuestos típicos, instrumentales respecto del contrato inicial de franquicia(33).

Es determinante que el complejo entramado obligacional en el que se enmarca la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* aparezca en su conjunto encaminado al logro de un objetivo común, dentro de un marco duradero de colaboración.

32. *Vid.* Cap. Primero.II.5.B, *supra*.

33. *Vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

2. Homogeneidad del régimen aplicable versus diversidad de puntos de conexión

77. La sumisión a un mismo ordenamiento de distintas relaciones contractuales cuando entre las mismas existe una íntima vinculación, por estar destinadas al logro de un objetivo económico conjunto, parece configurarse, con carácter general, como la respuesta más adecuada al problema de ley aplicable(34). Los peculiares rasgos de los contratos complejos de larga duración, en particular, la estrecha cooperación que instauran entre los contratantes y la extensión temporal del vínculo, refuerzan este planteamiento. Por una parte, se ha puesto de relieve que el interés del ordenamiento en la coherencia interna de decisiones exige que los supuestos en los que las relaciones contractuales implicadas presentan una unidad funcional y económica sean decididos conforme a una misma ley; esta solución permite evitar contradicciones normativas y problemas de adaptación(35). Para valorar las negativas consecuencias que pueden resultar del empleo de ordenamientos distintos a título

34. Vid. H. Batiffol, P. Lagarde, *Droit international privé*, t.II, 7ª ed., París, 1983, pp. 300-301. Asimismo, en relación con los acuerdos de transferencia de tecnología, cf. J.D. González Campos, *Nota... loc. cit.*, pp. 211-212.

35. Vid. E. Jayme, "Komplexe..." *loc. cit.*, p. 64; *id.*, "Kollisionsrechtliche..." *loc. cit.*, p. 313; D. Martiny, "Art. 28", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.537-1.614, p. 1.568; y K. Kreuzer, "Know-How-Verträge..." *loc. cit.*, p. 719, (quien lo configura como un principio determinante en la formulación de los criterios de conexión en el ámbito contractual).

de *lex contractus* en relación con un conjunto obligacional de estas características, es necesario tener presente el alcance general atribuido a la ley del contrato⁽³⁶⁾, que hace particularmente difícil la posibilidad de coordinar la aplicación de una pluralidad de ordenamientos; pues, a diferencia de lo que sucede en los supuestos de fraccionamiento derivado del recurso a la respectiva ley del lugar de protección dentro de su ámbito de necesaria aplicación, o a normas de intervención del foro o de un tercer Estado, aquí los ordenamientos concurrentes no pretenden ser aplicados sólo a cuestiones puntuales.

Recientemente, se ha insistido, al hilo de la determinación objetiva de la ley aplicable a los contratos complejos de larga duración, en que el recurso a un estatuto contractual unitario se adecúa mejor a las expectativas e intereses de las partes. La complejidad de estas figuras se proyecta en la instauración de un mecanismo de colaboración duradero en el tiempo, que con frecuencia hará necesaria la conclusión de ulteriores pactos entre los contratantes, modificando las condiciones inicialmente previstas o estableciendo nuevas obligaciones. La insistencia en la localización autónoma de estos acuerdos pondría en peligro la consecución del objetivo común por ellos perseguido. La íntima dependencia económica del conjunto obligacional y la necesidad de mutua colaboración propias de los contratos complejos de larga duración reclaman que un mismo sistema jurídico sirva de referencia para la solución de

36. Vid. Cap. Sexto.IV, *infra*.

controversias, como vía más adecuada para hacer posible la previsibilidad económica y la seguridad jurídica(37).

También en la jurisprudencia comparada en materia de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, ha encontrado reflejo la tendencia a la localización conjunta de los diversos contratos que forman parte de una misma operación económica(38).

78. No basta, sin embargo, con afirmar las razones que hacen aconsejable normalmente el recurso a un único ordenamiento para regir el conjunto de relaciones obligatorias en el que, con frecuencia, se integra la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how*. Es imprescindible analizar la

37. Vid. sistematizando cómo los intereses de los contratantes en la materia (*Konsistenzinteresse, Kontinuitätsinteresse, Sachzusammenhangsinteresse*) se proyectan sobre las relaciones derivadas de los contratos complejos de larga duración y hacen aconsejable el recurso a un ordenamiento único, C. von der Seipen, *Akzessorische... op. cit.*, esp. pp. 194 y 276-280.

38. Vid., con toda claridad, la sent. del Tribunal Federal Suizo de 1 octubre 1968 en el asunto *Stipa c. Dixi S.A.* (BGE/ATF, 94.II, pp. 355-363, esp. p. 362), donde se afirma que los vínculos de dependencia existentes entre un contrato de licencia de patente, otro de compraventa y uno de mandato justifican que la operación en su conjunto sea localizada en un único ordenamiento ("*L'économie de l'accord montre qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le salaire du mandataire, contrepartie des démarches qui ont permis la conclusion du contrat de vente, ce contrat et la cession de licence, dont il est à son tour la contrepartie. Ces liens de dépendance sont tels qu'il se justifie de soumettre l'ensemble des contrats à un seul et même droit.*")

virtualidad de estos planteamientos en nuestro sistema de D.I.Pr., es decir, determinar si existen mecanismos a través de los cuales pueda hacerse efectiva la localización conjunta.

En este sentido, la entrada en vigor del CR ha supuesto un cambio significativo. El CR arranca de la localización autónoma de cada contrato (se desprende con claridad de los términos del CR, en particular, de los arts. 3 y 4), permitiendo que en ocasiones un mismo contrato quede sometido a más de una ley porque así lo dispongan los contratantes (art. 3.1 CR) o, excepcionalmente, por presentar una parte separable del mismo una mayor vinculación con un ordenamiento distinto del aplicable al resto del contrato (art. 4.1 CR)(39). Ahora bien, la flexibilidad (limitada) propia del sistema de determinación objetiva de la ley aplicable instaurado en el CR -en concreto el papel atribuido al criterio de los vínculos más estrechos- abre la posibilidad de introducir en la determinación del ordenamiento aplicable consideraciones derivadas de la conveniencia de dotar de una localización única a un conjunto de diversas relaciones obligatorias, caracterizadas por constituir una unidad económica y funcional(40).

39. Cf., v. gr., O. Lando, "The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", *CML Rev.*, vol. 24, 1987, pp. 159-214, pp. 167-168.

40. A diferencia de lo que ocurre en los sistemas que emplean exclusivamente criterios rígidos en la materia. De este modo, en el modelo del art. 10.5 C.c. es en todo caso necesaria la localización autónoma de cada uno de los contratos vinculados o conexos (cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 239-240; asimismo, al hilo de la situación en Italia antes de la

Las consideraciones tendentes a la localización única del conglomerado contractual en el que con frecuencia tendrá lugar la explotación internacional de derechos de propiedad industrial y *know-how*, pueden tener cabida en la aplicación del CR a través, como mínimo, de una triple vía: al precisar el país con el que un contrato (conexo), atendiendo al conjunto de las circunstancias, presenta los vínculos más estrechos (art. 4.5 CR); al interpretar la posibilidad excepcional de fraccionar la ley aplicable a un contrato a falta de elección (art. 4.1 CR); y al apreciar la existencia de una elección tácita por los contratantes de la ley aplicable (art. 3.1 CR)(41).

En el marco de la cláusula de corrección recogida en el art. 4.5 CR (o al margen de su función correctora cuando no cabe apreciar una prestación característica), la circunstancia de que un contrato constituya una unidad funcional con otro (u otros) será determinante para entender que la mayor vinculación con un determinado país debe predicarse del complejo negocial, no de cada uno de los contratos destinados al logro del objetivo común(42).

entrada en vigor del CR, *vid.* G. Cassoni, "I contratti collegati nel diritto internazionale privato", *Riv. dir. int. pr. proc.* vol. XV, 1979, pp. 23-42, p. 31).

41. Cabe pensar que condicionará también la interpretación de la posibilidad recogida en el art. 3.1 CR de que las partes designen la ley aplicable sólo a una parte del contrato (*vid.* Cap. Tercero.II.5, *infra*).

42. No cabe duda cuando sólo formalmente, o en apariencia, se trata de contratos diversos, *cf.* M. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.568, en relación con los que califica de *Zusammengesetzte Verträge*; al hilo

En este contexto, se ha sugerido que la técnica de D.I.Pr. apropiada para hacer posible, en el seno del art. 4.5 CR, una localización única de aquellos supuestos en los que contratos distintos aparecen vinculados en una operación compleja (en particular, cuando la operación reúne los caracteres propios de un contrato complejo de larga duración) es la conexión accesorial, que permite localizar una relación jurídica de modo unitario con otra, evitando la aplicación de ordenamientos distintos a que conduciría una localización independiente(43). Determinante para apreciar la accesoriedad es la consideración de que la conexión del contrato en cuestión con el conjunto negocial -en ocasiones unido a otras circunstancias- acarrea una vinculación de ese contrato con un país distinto del que resulta de la aplicación al mismo del párrafo 2 del art. 4 CR, de modo que excluye el recurso a la ley de la sede del prestador característico(44). La aplicación como *lex contractus* de

de los contratos de transferencia de tecnología, *vid.* K. Kreuzer, "Know-how Verträge..." *loc. cit.*, pp. 733-734.

43. Acerca del recurso a la conexión accesorial en relación con contratos complejos de larga duración, *vid.* E. Jayme, "Komplexe..." *loc. cit.*, p. 64; *id.*, "Kollisionsrechtliche..." *loc. cit.*, p. 313; y L. Huber, *Das Joint-Venture...* *op. cit.*, pp. 85-86 y 98-99. Sobre la operatividad en este contexto de la técnica de la conexión accesorial en la aplicación del art. 4.5 C.R. (en concreto, del semejante art. 28.5 EGBGB), *vid.* C. von der Seipen, *Akzessorische...* *op. cit.*, pp. 141-158; y D. Martiny, "Art. 28", *Münchener...* *op. cit.*, pp. 1.567-1.568. Crítico sobre la necesidad de recurrir a la técnica de la conexión accesorial en relación con los contratos de transferencia de tecnología se muestra M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 259.

44. Sobre la interrelación entre los distintos párrafos del art. 4 CR y las circunstancias en las que es

un sólo ordenamiento, resultado del empleo de la técnica de la conexión accesoria, no implica negar toda relevancia a otros ordenamientos; en particular, cabe la posibilidad de que las normas de un sistema distinto - ante todo, de aquel que hubiera sido aplicable de no hallarse un contrato enmarcado en la operación compleja- operen como dato fáctico condicionante de la aplicación del estatuto único(45).

Interpretando que existe una elección tácita de la ley aplicable puede alcanzarse, en ocasiones, idéntico resultado -aplicación de un solo ordenamiento- que mediante el empleo de una conexión accesoria(46). Por ejemplo, en supuestos en los que la transmisión de derechos de propiedad industrial tiene lugar en un contrato complementario del contrato base tendente al establecimiento de una *joint-venture*, si el contrato base incluye una cláusula de elección de ley aplicable y el contrato de cesión o licencia guarda silencio sobre el particular, queda abierta la posibilidad de interpretar que "de los términos del contrato o de las circunstancias del caso" resulta "de manera cierta" -como exige el art. 3.1 CR- que las partes eligieron para el contrato de

posible el recurso a la cláusula de excepción prevista en su apartado 5, *vid.* Cap. Cuarto.II, *infra*.

45. *Vid.* E. Jayme, "Kollisionsrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 315-316; y C. von der Seipen, *Akzessorische...* *op. cit.*, pp. 86-95.

46. *Cf.* L. Huber, *Das Joint- Venture...* *op. cit.*, p. 85; asimismo, *vid.* E. Jayme, "Kollisionsrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 313-314; y C. von der Seipen, *Akzessorische...* *op. cit.*, p. 192.

cesión o licencia también la ley seleccionada en el contrato de *joint-venture*(47). Pese a que puedan conducir a un mismo resultado, el empleo de la técnica de la conexión accesoria y el recurso a la elección tácita de la ley aplicable son mecanismos radicalmente distintos; a diferencia de lo que ocurre en el marco de la conexión accesoria, en el segundo es determinante la interpretación de la voluntad común y de las expectativas de las partes(48).

Tanto la conexión accesoria como la elección tácita de la ley aplicable operan en relación con los contratos coligados o conexos, para evitar que la localización autónoma de cada contrato lleve a la aplicación sobre el conjunto negocial de distintos ordenamientos. Ahora bien, las circunstancias que determinan la preferencia por la aplicación de un único ordenamiento como ley del contrato a un entramado obligacional complejo, son también relevantes en supuestos en los que no cabe apreciar una pluralidad de contratos, sino un contrato único (mixto). En concreto, la posibilidad de aplicar a una parte de un contrato una ley distinta de la aplicable al resto del contrato, cuando se aprecie que esa parte separable presenta una mayor vinculación con otro país (art. 4.1 CR), se contempla ante todo en relación con contratos de esta naturaleza (el Informe relativo al CR alude como ejemplos en los que puede ser relevante, a los "*contrats*

47. *Vid.*, en relación con el sistema suizo de D.I.Pr., L. Huber, *Das Joint- Venture... op. cit.*, pp. 88-89.

48. *Ibid.*, pp. 85-86.

de coopération" y *"contrats complexes"*(49)). Pues bien, los argumentos esgrimidos a favor de la localización única, serán decisivos para excluir la posibilidad del fraccionamiento previsto en el art. 4.1 CR(50) -que destaca expresamente el carácter excepcional de esta posibilidad-, en la medida en que entre las diversas obligaciones que forman parte del contrato mixto exista una íntima dependencia, en particular, por integrarse en el sistema de colaboración instaurado por el entramado negocial, destinado al logro de un fin conjunto.

49. Cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles" (*JOCE* 1980 C 282/1), p. 23. Vid. también P. Lagarde, "Le nouveau droit international privé des contrats a près l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 80, 1991, pp. 287-340, p. 307.

50. Vid. G. Kegel, *Internationales... op. cit.*, pp. 426-427.

**CAPITULO TERCERO. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LEY
APLICABLE**

I. Elección por las partes de la ley aplicable a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how: fundamento y trascendencia

1. Consideraciones generales

79. La potestad de las partes en un contrato para elegir el sistema jurídico que ha de regirlo constituye un principio reconocido en la práctica totalidad de los ordenamientos estatales, se halla, asimismo, plasmado en numerosos convenios internacionales y resulta de constante aplicación en la práctica de los órganos judiciales y arbitrales(1). Fundamental importancia presenta la distinción entre autonomía conflictual -a la que acaba de hacerse referencia- y autonomía material. Como es bien sabido, la primera opera en el marco del D.I.Pr., permitiendo a los contratantes determinar el Derecho aplicable a sus relaciones. La autonomía material, por su parte, actúa en el ámbito de libre disposición reconocido a las partes por el ordenamiento previamente declarado aplicable, bien a través del ejercicio de la autonomía conflictual, bien, en su defecto, por medio de los criterios de determinación de la ley aplicable a falta de elección(2).

1. *Vid.*, v. gr., M. Giuliano, "La loi applicable aux contrats: problèmes choisis", *R. des C.*, 1977-V (t. 158), pp. 183-270, pp. 199-206; y O. Lando, "The Conflict of Laws of Contracts. General Principles", *R. des C.*, 1984-VI (t. 189), pp. 255-284.

2. *Vid.* M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 202-208.

El fundamento de la autonomía conflictual se encuentra en la norma de D.I.Pr. del foro que atribuye a los contratantes la facultad de designar el Derecho aplicable, precisando las condiciones y los límites que han de respetarse en su ejercicio. Esta afirmación no tiene sólo valor teórico, sino que al precisar el marco conforme al cual ha de valorarse el ejercicio de esa libertad, condiciona la solución de problemas de trascendencia práctica, como la posible eficacia de la llamada *lex mercatoria*(3). A través del acuerdo de elección los contratantes determinan directamente el Derecho aplicable, en virtud del poder que en tal sentido les atribuye la ley del foro (4).

3. En este sentido, A. Curti Gialdiano, "La volonté des parties en droit international privé", *R. des C.*, 1972-III (t. 137), pp. 743-914, pp. 782-795; y E. Jayme, "L'autonomie de la volonté des parties dans les contrats internationaux entre personnes privées", *Ann. de l'IDI*, vol. 64, session de Bâle 1991, París, 1991, pp. 13-79, pp. 63-64.

4. La llamada *théorie de la localisation* - desarrollada por H. Batiffol en un intento de superar la polémica entre objetivismo y subjetivismo (vid. H. Batiffol, "Subjetivisme et objetivisme dans le droit international privé des contrats", *Mélanges offerts à Jacques Maury*, tomo I, París, 1960, pp. 39-58)- considera la elección de las partes como un "indicio de localización" que ha de ser combinado con otros. Un ejemplo -en el sector objeto de estudio- de las consecuencias que puede acarrear la aplicación de esta tesis se contiene en la sent. del *Tribunal de grande instance* de París, de 6 de marzo de 1980, en el asunto *Yves Saint-Laurent c. Manufacturas Palay*, relativo a la resolución de un contrato de licencia exclusiva entre una empresa francesa y otra española sobre marcas protegidas en España, el tribunal considera como "elementos de conexión" a la ley francesa: el lugar de celebración del

En nuestro sistema de D.I.Pr., el principio de la autonomía de la voluntad en la determinación de la *lex contractus* -autonomía conflictual- encuentra su plasmación en el art. 3 CR (siempre que, por supuesto, el contrato en cuestión se halle comprendido dentro del ámbito de aplicación del CR). En efecto, el CR establece en su art. 3.1 que "(l)os contratos se regirán por la ley elegida por las partes..."; con carácter general, sólo procederá la determinación objetiva de la *lex causae* "(e)n la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del art.3..." (art. 4.1 CR). El régimen instaurado por el CR representa un cambio significativo con respecto a la norma tradicional en la materia en nuestro ordenamiento, recogida en el art. 10.5 C.c.(5). Por otra parte, es bien conocido que en el plano interno -autonomía material, que

contrato, el que el pago del precio haya de efectuarse en francos franceses y además el hecho de que en el contrato las partes hayan acordado expresamente su sumisión a la ley francesa. (PIBD, 1984, nº 264, pp. III-169 y III-170: "*Pour déterminer la loi applicable au contrat, le tribunal retient comme éléments de rattachement à la loi française, le lieu de conclusion du contrat, le fait que le paiement du prix des redevances doit s'effectuer en francs français et de plus le fait que, dans leur convention, les parties ont expressément entendu se soumettre à la loi français*"). A diferencia del criterio que inspira esta sentencia, en el sistema del CR un acuerdo de elección válido no constituye sólo un "indicio de localización", sino que designa inmediatamente el Derecho aplicable (cf., v. gr., P. Lagarde, "Le nouveau..." loc. cit., p. 300).

5. Acerca del régimen instaurado en el CR vid. las alusiones contenidas en Cap. Tercero.II.1, *infra.*, con ulteriores referencias, (vid. también Cap. Tercero.II.2.A, 3 y 5, *infra.*).

operará tratándose de un contrato internacional cuando resulte aplicable el Derecho español- el principio de la autonomía de la voluntad aparece reconocido y delimitado, fundamentalmente, en los arts. 1.091 y 1.255 C.c.

80. La libertad atribuida a las partes en los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* para designar la *lex causae*, presenta una justificación común al conjunto de las transacciones comerciales internacionales. La autonomía conflictual resulta un instrumento útil para dar cabida a los intereses particulares, de especial relevancia en este ámbito, y para proporcionar certeza y previsibilidad acerca del régimen del contrato(6). A favor de la autonomía conflictual opera también la circunstancia de que, con carácter general, las normas

6. En este sentido, *vid.*, haciendo referencia expresa a los contratos de licencia como paradigma de los *commercial contracts*, O. Lando, "The Conflict..." *loc. cit.*, pp. 285, 300-301; y F. Vischer, "The Antagonism..." *loc. cit.*, p. 32. Partiendo de la perspectiva convencional, se ha puesto de relieve que el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como criterio de conexión básico en la materia favorece, además de la certeza sobre la norma de conflicto, la previsibilidad del régimen aplicable y los intereses de los contratantes, también la armonía internacional de decisiones, *vid.* J.C. Pommier, *Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel*, París, 1992, pp. 17-35. No falta, sin embargo, quien ha puesto en duda que la autonomía conflictual sea un instrumento útil para aportar certeza y previsibilidad a la contratación internacional, *vid.* - en el marco de un análisis crítico de la autonomía de la voluntad a partir de la situación diferenciada de los países en desarrollo- C. Fresnedo de Aguirre, *La autonomía de la voluntad en la contratación internacional*, Montevideo, 1991, pp. 115-119.

sobre obligaciones contractuales responden en los diversos ordenamientos a valores semejantes -no son instrumento habitual para la realización de intereses estatales diferenciados- y suelen tener naturaleza dispositiva(7). Desde la perspectiva de los intereses de las partes, el reconocimiento generalizado de la autonomía conflictual permite a los contratantes designar la *lex causae* en función de sus peculiares necesidades, quedando facultados, por ejemplo, para remitirse a un sistema normativo que consideren especialmente apto por su contenido, por su carácter neutral o por ser útil para unificar el régimen de contratos diversos.

Ahora bien, es la especial necesidad de proporcionar seguridad a las relaciones que derivan de los contratos (internacionales) sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* el argumento básico esgrimido, de forma casi unánime, para recomendar la determinación expresa del Derecho aplicable en su clausulado(8). Los acuerdos objeto de estudio establecen normalmente vínculos duraderos de colaboración entre las partes, quienes en el momento de contratar no se hallan en condiciones de prever las vicisitudes por las que atravesarán sus

7. Cf. D. Martiny, "Art. 27", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.514-1.537, p. 1.518.

8. La idea no es nueva; *vid. v. gr.*, G.M. Brumbaugh, "Choice-of-Law Provisions in Licensing Contracts", W.L.M. Reese (ed.) *International Contracts (Choice of Law and Language)*, Nueva York, 1962, pp. 36-43, *passim.*; E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit..." *loc. cit.*, p. 1.348; G.M. Pollzien, "Introductory Remarks About International Licensing", G. M. Pollzien y E. Langen (eds.), *International...* *loc. cit.*, p. 14; y F. Schönherr, "Praktische..." *loc. cit.*, p. 75.

relaciones a lo largo del tiempo. Para evitar que los contratantes se vean con frecuencia inmersos en costosos trámites tendentes a precisar -a través de la vía judicial, arbitral o por medio de la renegociación del acuerdo- los límites de sus obligaciones, resulta fundamental poder conocer previamente, con el mayor detalle posible, el régimen jurídico del contrato.

Al hacer uso de la autonomía conflictual, los contratantes logran obviar la incertidumbre inherente a las técnicas de determinación objetiva de la ley aplicable(9); falta de certeza agravada en el sector de la contratación objeto de estudio por las particulares dificultades que reviste aquí la determinación objetiva de la ley aplicable y por la diversidad de soluciones consagradas en el panorama comparado(10), excepción hecha del reconocimiento casi general de la autonomía de la voluntad como criterio de conexión principal.

81. Sin embargo, ese ingrediente de certeza jurídica, que la elección por las partes del ordenamiento

9. En general, sobre la autonomía de la voluntad como mecanismo para superar la "*difficulté de la localisation*" de los contratos internacionales, *vid.*, P.M. Patocchi, *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel*, Ginebra, 1985, pp. 108-112; asimismo, al hilo de una crítica a algunas de las soluciones consagradas en el art. 4 del Convenio de Roma por la inseguridad jurídica que se deriva de las mismas, *vid.* W. Wengler, "*L'évolution moderne du droit international privé et la prévisibilité du droit applicable*", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 79, 1990, pp. 657- 674, esp. p. 669.

10. *Vid.* Cap. Cuarto.I, *infra*.

aplicable aporta a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, debe ser relativizado. En primer lugar, sólo ciertos aspectos de la transacción quedan sometidos a la ley designada. Tanto las normas de la ley del lugar de protección de cada derecho de propiedad industrial, en su ámbito de necesaria aplicación, como disposiciones imperativas (en materia de defensa de la competencia, de control sobre exportación o importación de tecnología...) de la *lex fori* o de un tercer ordenamiento, contribuyen a configurar el régimen del contrato al margen de la ley elegida; sin olvidar la posibilidad de que normas de un ordenamiento distinto a la *lex causae* decidan sobre otras cuestiones sometidas a conexión autónoma: forma, capacidad, modalidades de ejecución... En esta línea, se ha puesto de relieve cómo la cláusula de elección del Derecho aplicable puede llegar a desempeñar en estos contratos una función simplemente residual(11).

En segundo lugar, la designación de un ordenamiento como rector del contrato no supone, en absoluto, que las partes puedan conocer previamente con un grado de certeza razonable el régimen jurídico del mismo. Quedó ya reseñado que en la práctica totalidad de los sistemas jurídicos de nuestro entorno los contratos de cesión y licencia no son objeto, en el mejor de los casos, sino de una regulación parcial, muy deficiente y con numerosas lagunas. Dejan, eso sí, abierta la posibilidad de que

11. Cf. D. Kokkini-Iatridou, "Contracts..." *loc. cit.*, p. 280. Circunstancia que es consecuencia del limitado alcance de la autonomía conflictual, *vid.* Cap. Tercero.II.5, *infra*.

sean los particulares quienes "autorregulen" sus relaciones dentro del ámbito no afectado por normas imperativas, acudiendo, en su defecto, a principios generales en materia de obligaciones contractuales, a la aplicación analógica de normas previstas para figuras que cumplen funciones muy distintas o a otros mecanismos de integración.

Esta falta de certeza, derivada de la carencia de un régimen dispositivo específico regulador de estos contratos en el Derecho interno, sólo puede ser adecuadamente suplida a través del ejercicio de la autonomía material, procediendo a una redacción detallada -en la medida de lo posible, exhaustiva- del contrato(12). Ahora bien, la peculiar naturaleza de los acuerdos a través de los cuales tiene lugar la explotación de derechos de propiedad industrial y know-how -en muchas ocasiones integrada en el marco de relaciones duraderas de cooperación, que atravesarán por vicisitudes difícilmente previsibles al celebrar el contrato-, hace que con frecuencia no sea posible la regulación detallada de las relaciones en el clausulado. En tales circunstancias, con independencia de una

12. La recomendación de que las partes regulen en detalle el régimen del contrato, a la luz de la falta de certeza sobre importantes cuestiones del régimen supletorio en los diversos Derechos nacionales, no es nueva en los estudios sobre el régimen comparado de los contratos de licencia, cf., especialmente, D. Stauder "Bericht. Ziviltrechtliche Probleme des Patentlizenzvertrages", *GRUR Int* 1982, pp. 341-343, p. 343, informe que sigue a los estudios sobre la situación en Derecho suizo, belga, francés, británico y alemán recogidos en *GRUR Int* 1982, pp. 283-340. Sobre estas cuestiones, *vid.* también Cap.Tercero.II.6, *infra*.

exhaustiva distribución de los riesgos entre los contratantes, será necesario en el acuerdo prever mecanismos que hagan posible -habitualmente por medio de la intervención de un tercero- la resolución de los conflictos de intereses, muchas veces relativos a cuestiones técnicas, integrando lagunas y superando imprecisiones del clausulado negocial, sin poner en peligro la continuidad del marco de colaboración(13).

2) Crítica del rechazo de la autonomía conflictual

82. Un primer intento de rechazar la eficacia de la autonomía conflictual en el ámbito de los contratos sobre derechos de propiedad industrial deriva de la tesis que, a mediados del presente siglo, proclama la *lex rei sitae* como criterio exclusivo para determinar el Derecho aplicable a tales contratos. Esta tesis, defendida por M. Wolff(14), acarrea la exclusión de estas operaciones del

13. Vid. F. Nicklisch, "Vorteile..." loc. cit., pp. 19-24; acerca de los mecanismos de resolución de los conflictos de interés típicos en el desarrollo de los contratos complejos de larga duración, vid. id., "Instrumente der Internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit zur Konfliktregelung bei Langzeitverträgen", RIW, vol.24, 1978, pp. 633-642.

14. En opinión de M. Wolff los contratos sobre derechos de propiedad industrial se rigen en su integridad por la ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial transmitido (a la que se refiere como *lex rei sitae*), cf. M. Wolff, *Private... op. cit.*, pp. 547-548 ("The law under which a patent right is created applies to its assignment, and the same is true of copyrights, trade marks, and designs. The disposal of such rights -by alienation or by pledge, or by the grant

régimen de determinación del Derecho aplicable propio de las obligaciones contractuales(15). Ahora bien, pese a la especificidad de su objeto, se trata, sin duda, de obligaciones contractuales. Por ello, la admisión de la autonomía conflictual como criterio básico para determinar el Derecho aplicable a los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial deriva de las normas generales sobre precisión de la *lex causae* en materia contractual (en nuestro sistema, del art. 3 CR). Cuestión diferente es la relevancia que el lugar de protección del derecho de propiedad industrial

of a sole licence (for example, to use the invention in a particular district)- can certainly not depend on the lex loci actus if the disposal happens to have taken place in a foreign country").

15. De hecho, M. Wolff incluye el estudio de estos contratos en la Parte VI de su obra (titulada "*Law of Property*") y no en la parte V ("*Obligations*"). El aspecto mencionado es fundamental para diferenciar la tesis de M. Wolff de otras, que habiéndose desarrollado en la misma época se inclinan por la aplicación de la "*lex loci protectionis*" como criterio de conexión en materia de contratos sobre derechos de propiedad industrial, pero sin excluir su tratamiento del marco general de las obligaciones contractuales, lo que supone que no se niegue la operatividad de la autonomía conflictual en este ámbito. Así, si bien han sido asimiladas en ocasiones (cf., v. gr., A. Vida, "*Les contrats...*", loc. cit., p. 220) las posturas de M. Wolff y la de H. Batiffol; éste último, a diferencia de Wolff, consideraba que la aplicación de la ley rectora del derecho de propiedad industrial como *lex causae* queda excluida cuando en virtud del principio de la autonomía de la voluntad haya que considerar aplicable una ley diferente ("*est écartée par la volonté contraire, expresse ou manifestée par tout indice extrinsèque aux éléments du contrat*"), cf. H. Batiffol, *Les conflits de lois en matière de contrats. (Etude de Droit international privé comparé)*, París, 1938, p. 183.

transmitido pueda tener como criterio de conexión específico para determinar la ley aplicable a estos contratos a falta de elección. Asimismo, el hecho de que a ciertos aspectos de las relaciones derivadas de contratos sobre derechos de propiedad industrial resulte de necesaria aplicación la ley del país de protección de tales derechos, es decisivo a efectos de precisar el ámbito de la ley rectora del contrato, pero no implica, sin embargo, que ésta deba ser necesariamente la *lex loci protectionis*. Una cosa es determinar la *lex causae* y otra, muy distinta, precisar su ámbito de aplicación(16).

83. La eficacia de la autonomía de la voluntad en la determinación del Derecho aplicable a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* en su conjunto, se ha visto cuestionada en el marco de las medidas de protección en materia de transferencia de tecnología adoptadas por ciertos países en vías de desarrollo. Es ya conocido que desde los años setenta han proliferado disposiciones administrativas tendentes a proteger el mercado tecnológico de ciertos países, con los objetivos fundamentales de mejorar la posición negociadora de las empresas adquirentes, controlar la calidad de la tecnología adquirida y su adecuación a las necesidades del país y limitar el flujo de salida de divisas(17). Desde la perspectiva jurídica, una de las cuestiones que suelen abordar esas normas de control -en particular, en el área iberoamericana- es la

16. Cf., también criticando la postura de M. Wolff, M. Diener, *Contrats... op. cit.*, p. 29.

17. Vid. Cap. Segundo.II.2.C, *supra*.

determinación del Derecho aplicable a las operaciones de transferencia de tecnología(18).

Si bien los países que han rechazado la eficacia de la autonomía conflictual en este sector de la contratación internacional son escasos y proceden, en su mayoría, de una misma área geográfica, los mecanismos legales adoptados en tal sentido son heterogéneos: imposición del Derecho del país importador como aplicable necesariamente a toda operación de transferencia de tecnología(19); exigencia de la inclusión de una cláusula designando aplicable el Derecho del país adquirente como requisito imprescindible para obtener la preceptiva autorización administrativa del contrato; rechazo de los contratos de transferencia de tecnología que incorporen una cláusula de elección de un Derecho que no sea el del país adquirente...(20). Ahora bien, todas estas disposiciones tienen en común excluir la posibilidad de

18. Cf. C.M. Correa, "Transfer..." *loc. cit.*, p. 395; G. Cabanellas, *Antitrust...* *op. cit.*, pp. 151-156; e *id.*, "Applicable..." *loc. cit.*, p. 39.

19. Así, en el ordenamiento mexicano, el art. 7 de la ya derogada Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, de 29 de diciembre de 1981 (texto en *PI* vol. 98, 1982, n°7/8, texto 6-001, pp. 1-5, p. 2) sometía, por medio de una técnica unilateral, todos los contratos de transferencia de tecnología y marcas que produjeran efectos en México al ordenamiento de este país, excluyendo toda virtualidad de la elección por las partes de un ordenamiento distinto para regir su contrato.

20. Tipología normativa que aparece desarrollada en G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 42-50; y S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 263-269.

que las partes designen como *lex causae* cualquier otro ordenamiento, con el objetivo primordial de garantizar la aplicación de las normas imperativas en la materia del país receptor.

El enfrentamiento acerca del papel de la autonomía de la voluntad en este sector de la contratación internacional, quedó de manifiesto en las negociaciones celebradas en el seno de la UNCTAD con vistas a la elaboración del frustrado Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología. Los países industrializados, desde un principio, defendieron la autonomía de las partes como criterio básico en la determinación de la ley aplicable. Los países en vías de desarrollo, por su parte, defendieron inicialmente la aplicación exclusiva del Derecho del país receptor de la tecnología, si bien suavizaron después su postura, hasta llegar a admitir la eficacia de la autonomía conflictual, siempre que quedara a salvo el respeto a las normas imperativas del país adquirente(21).

21. Acerca de las diferentes propuestas realizadas en materia de Derecho aplicable a lo largo de las negociaciones, vid. T. Treves, "La Conferenza sul codice di condotta per il trasferimento della tecnologia: I problemi di diritto internazionale privato e processuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XV, 1979, pp. 421-425; L. Stampfli-Medzikijan, *Le transfert... op. cit.*, pp. 229-243; W. Fikentscher, *The Draft... op. cit.*, pp. 137-140; G.M. Wilner, "Applicable Law and Dispute Settlement in the Transfer of Technology Code", *J. World Trade L.*, vol. 17, 1983, pp. 389-396; L. Migliorino, "La legge applicabile e la soluzione delle controversie nel codice di condotta sul trasferimento della tecnologia", *L'Unificazione del Diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria M. Giuliano*, Padua, 1989, pp. 663-679; y F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 731-733. Los textos sobre el particular en la

En los últimos años se observa una tendencia hacia la eliminación de las prohibiciones específicas impuestas al ejercicio de la autonomía conflictual. Ese es el caso de Argentina, donde las cláusulas de elección de un Derecho extranjero en los contratos de transmisión de tecnología o marcas resultaban objetables, es decir, motivo suficiente para denegar la preceptiva inscripción del contrato, hasta 1981(22). En otros países, si bien se han reducido significativamente las restricciones impuestas en el ámbito de la transferencia de tecnología, la autonomía conflictual sigue siendo rechazada(23).

última versión del Proyecto aparecen en UNCTAD TD/CODE/TOT/47, de 20 junio 1985, capítulo 9, p.21, anexo A, p.6 y anexo F.

22. El art. 16 de la Ley de transferencia de tecnología, Ley núm. 22.426, de 12 marzo 1981 (reproducida en *PI*, vol. 98, 1982, n°2, texto 6-001, pp. 1-2) derogó la Ley núm. 21.617, de 12 de agosto de 1977 (*PI*, vol. 94, 1978, n°1, texto 6-001, pp. 1-6), que recogía en su art. 10 (11) la posibilidad de denegar la inscripción de todo contrato de transmisión de tecnología o marcas que incluyera una cláusula sometiendo el contrato a un ordenamiento extranjero, abriendo así este ámbito a la operatividad normal de la autonomía conflictual. En relación con la incidencia de estas disposiciones sobre la autonomía conflictual y material de los contratantes, *vid.* A. Boggiano, *Derecho internacional privado*. Tomo II. *Derecho mercantil internacional*, Buenos Aires, 1991, pp. 770-782.

23. Esa parece ser la situación en México también tras la entrada en vigor de la Ley de fomento y protección de la propiedad industrial, de 25 junio 1991, (*PI*, vol. 108, 1991, México, texto 1-001, pp. 1-30) que, pese a haber derogado la ya aludida Ley sobre transferencia de tecnología de 29 diciembre 1981 -que, como se puso de relieve, imponía en su art. 7 la aplicación del Derecho mexicano a toda operación de adquisición de tecnología- continúa rechazando, con

Se advierte, en líneas generales, que los países que habían previsto la exclusión de la autonomía conflictual en este concreto sector tienden a revisar sus posturas, aunque no sin cierta precaución. Esta evolución se halla justificada a la luz de su escasa eficacia y de la inadecuación que el rechazo de la autonomía conflictual presenta como técnica para salvaguardar los intereses del adquirente de la tecnología; por otra parte, la timidez con que esta apertura se ha realizado en algunos casos es explicable, entre otros motivos, debido a que la aplicación por tribunales extranjeros de las normas imperativas de protección del país importador no está, en absoluto, garantizada.

84. El rechazo radical de la autonomía conflictual en las transacciones internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* parece escasamente compatible con la configuración de un sistema de D.I.Pr. eficaz. Las disposiciones adoptadas en tal sentido resultan de dudosa eficacia cuando sobre el asunto deba pronunciarse un tribunal extranjero -normalmente, de un país desarrollado- o un órgano arbitral(24). La

carácter general, la posibilidad de que resulte aplicable un ordenamiento extranjero (en este sentido, *vid.* J. Delgado, "Mexico's New Law Affects Licensing", *Les Nouvelles*, vol. XXVI, 1991, pp. 174-178, p. 176). La Ley mejicana de 1991 comienza proclamando el carácter de orden público de todas sus disposiciones (art.1), negando, como consecuencia, la posibilidad de que accedan al Registro los contratos que excluyan expresamente su aplicación (art.66).

24. Cf. P. Kahn, "Transfert..." *loc. cit.*, p. 458; G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 45-46; S.

atribución de competencia exclusiva a los tribunales del país del adquirente -en estrecha vinculación, frecuentemente, con las disposiciones que excluyen la autonomía conflictual- no basta para obviar, en la mayoría de las ocasiones, el carácter claudicante de las situaciones generadas, que se manifestará cuando sea necesario el reconocimiento de la decisión en otro país. Los contratos de licencia y cesión son transacciones comerciales frecuentes en el tráfico mercantil internacional, donde la autonomía de la voluntad se considera usualmente el criterio primero para determinar el Derecho aplicable (aunque queda sometido a límites y condiciones que varían de sistema en sistema). Rechazar toda virtualidad al criterio de conexión consagrado con carácter generalizado en el panorama comparado, conlleva limitar la eficacia en el extranjero de las decisiones adoptadas en aplicación de las singulares normas de protección(25).

Si bien la legitimidad del interés de los países importadores de tecnología en proteger su economía y a las empresas adquirientes -normalmente, menos versadas en las particularidades del tráfico internacional y con

Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 263-264; y A. Boggiano, *Derecho...* *op. cit.*, pp. 779-780.

25. Cf., desde la perspectiva general del análisis de los *Ordnungsinteressen*, G. Kegel, *Internationales...* *op. cit.*, pp. 86-87. Por su parte, C. Fresnedo de Aguirre, *La autonomía...* *op. cit.*, p. 97, entiende que, tratándose de países en desarrollo, éste es un ámbito en el que el interés del Estado en defender sus políticas fundamentales -que puede exigir la exclusión de la autonomía conflictual- debe estar por encima de los pretendidos intereses del comercio internacional.

menos recursos a su alcance que las empresas transmitentes- resulta fuera de duda, no parece admisible como técnica para satisfacer tal interés la radical exclusión de la autonomía conflictual. Así, se ha puesto de relieve que la pretendida debilidad de uno de los contratantes no puede servir en relación con transacciones comerciales de esta naturaleza -donde la protección de la economía nacional desempeña un destacado papel en la configuración de las normas de intervención- para fundamentar la exclusión de la autonomía conflictual (solución extrema)(26).

El rechazo de principio a la autonomía conflictual en este ámbito parece resultar, además, excesivo incluso

26. En relación con esta idea, vid. J. Kropholler, "Das kollisionsrechtliche System des Schutzes der schwächeren Vertragspartei", *RabelsZ*, vol. 42, 1978, pp. 634-661, esp. pp. 644-654; y F. Pocar, "La protection de la partie faible en droit international privé", *R. des C.*, 1984-V, (t. 188), pp. 339-418, esp. pp. 367-368 y 373-374. En contra, partiendo de los específicos intereses en la materia de los países en desarrollo, C. Fresnedo de Aguirre, *La autonomía... op. cit.*, pp. 99-100. En este contexto, cabe destacar que en el marco de la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* el recurso a formularios de condiciones generales es prácticamente desconocido (*cf.*, v. *gr.*, en relación con los contratos sobre *know-how*, M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 256); al margen quedan sólo determinadas modalidades de contratos de franquicia (marco en el que se sitúan ciertas disposiciones protectoras del franquiciado -o distribuidor exclusivo- características de EEUU, que en ocasiones excluyen expresamente la posibilidad de que las partes hagan uso de la autonomía conflictual en estos contratos; al respecto, vid. R.B. Lake, "Choice of Forum and Choice of Law Clauses in International Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1986, pp. 58-61, p. 60; y G.F. Carpinello, "Testing..." *loc. cit.*, pp. 69-80.

desde la perspectiva del Derecho material de los países que lo han adoptado. En particular, porque incluso en esos sistemas jurídicos, numerosas normas reguladoras de tales operaciones presentan un carácter dispositivo, por lo que pueden ser obviadas por las partes en el ejercicio de la autonomía material. Por otra parte, negar toda eficacia a la autonomía conflictual puede suponer un obstáculo significativo a la conclusión de este tipo de contratos, debido, por una parte, a las reticencias que genera en el posible transmitente de la tecnología y, por otra, a que dificulta un posible acuerdo, al impedir que las partes designen un ordenamiento distinto que pueda resultar más adecuado a sus necesidades(27).

En definitiva, la exclusión de la autonomía conflictual en materia de contratos sobre transferencia de tecnología y marcas no parece un instrumento de D.I.Pr. necesario (ni adecuado) para dar satisfacción a los intereses de política legislativa en este sector de los países importadores. El recurso a normas materiales imperativas de aplicación necesaria a supuestos de tráfico externo -sin excluir la posibilidad de aplicar un ordenamiento extranjero al resto del contrato- parece representar una técnica útil para satisfacer los intereses relevantes de forma menos perturbadora(28). No

27. Sobre estas cuestiones, *vid.* F.-K. Beier, "Das auf internationale Markenlizenzverträge anwendbare Recht", *GRUR Int.*, 1981, pp. 299-308, pp. 301-302; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp.288-290; G. Cabanellas, "Applicable...", *loc. cit.* esp. pp. 42 y 67; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 148-149.

28. En este sentido, *vid.* B. Von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, pp. 209-211 y 215-216; F.-K.

obstante, este planteamiento suscita lógicos recelos en los países en desarrollo, pues la toma en consideración de sus normas protectoras en materia de transferencia de tecnología por órganos judiciales de los países desarrollados dista mucho de estar garantizada(29). Se trata, en efecto, de disposiciones restrictivas que persiguen ante todo satisfacer intereses económicos propios del país del que proceden; además, sus objetivos difieren en buena medida de los de las normas de intervención adoptadas en la misma materia por los países desarrollados(30).

3. La autonomía conflictual como criterio básico

85. En los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y know-how, la

Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 302; e *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, p.290. También C. Fresnedo de Aguirre (*La autonomía... op. cit.*, p. 97) admite que "(p)uede ser que un desarrollo adecuado y suficiente de las normas de policía proporcione un marco limitativo aceptable que permita admitir la autonomía de la voluntad".

29. Acerca de la posible incidencia ante nuestros tribunales de este tipo de normas de intervención, en el marco del art.7.1 CR, *vid.* Cap. Sexto.II.2.C, *infra*.

30. Desde la perspectiva de los países desarrollados, cuando se alude a las normas de intervención reguladoras de este sector de la contratación internacional se contemplan, casi en exclusiva, disposiciones de derecho de defensa la competencia; *vid.*, v. gr., F. Merz, "Lizenzvertrag"... *loc. cit.*, pp. 677-683.

autonomía conflictual, dejando a salvo los supuestos excepcionales recién aludidos, resulta universalmente admitida. Así, en el plano legislativo, el único rasgo común a todas las normas de conflicto en materia de contratos sobre derechos de propiedad industrial incorporadas en codificaciones estatales recientes, es la admisión de la autonomía conflictual como criterio de conexión principal(31); esta uniformidad es resultado de la transposición a este concreto sector en tales codificaciones del principio de autonomía de la voluntad, casi unánimemente reconocido como criterio básico de determinación del Derecho aplicable en materia de obligaciones contractuales (en nuestro sistema, en el art. 3 CR)(32).

31. Cf. N.Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, pp. 257-258. Los preceptos relevantes de los sistemas de D.I.Pr. que han incorporado disposiciones específicas sobre la ley aplicable en este sector de la contratación son: § 12 (1) de la Ley (ya no en vigor) de 5 diciembre 1975 de la República democrática alemana (AJCL, vol. 25, 1977, pp. 354-363, p. 357); § 43 (1), en relación con el § 35 (2), de la Ley federal austriaca de 15 junio 1978 (RabelsZ, vol. 43, 1979, pp. 375-385, p. 383); § 25 d), en relación con § 24 *in fine*, del Decreto-ley núm. 13/1979 húngaro (Rev. cr. dr. int. pr., t. 70, 1981, pp. 161-176, p. 165); art. 20 de la Ley yugoslava de 15 julio 1982 (Rev. cr. dr. int. pr., t. 72, 1983, pp. 353-375, p. 357); y arts. 116 y 122 de la Ley federal suiza de 18 diciembre 1987 (Rev. cr. dr. int. pr., t. 77, 1988, pp. 409-449, pp. 430-431).

32. Incluso en el área americana, donde tradicionalmente ha encontrado cierta oposición, la tendencia a reconocer la autonomía conflictual como criterio de conexión básico en materia de obligaciones contractuales se halla en la actualidad generalizada, como refleja el art. 7 de la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, aprobada el 17 marzo 1994 por la Quinta Conferencia especializada interamericana sobre Derecho internacional

Precisamente, al ser la eficacia de la autonomía conflictual en este ámbito consecuencia de la aplicación -con escasas peculiaridades- a un sector particular de un criterio admitido con carácter general en el marco de la contratación internacional, buena parte de los autores que han abordado las cuestiones de Derecho aplicable a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* se limitan a constatar la virtualidad de este principio y a señalar que los complejos problemas que aquí suscita la determinación objetiva del Derecho aplicable sólo son relevantes en defecto de elección por las partes(33). En el ámbito jurisprudencial, la admisión del principio en el panorama comparado es también generalizada: cuando las partes han designado el ordenamiento rector, los órganos decisorios proceden normalmente a su aplicación(34); por otro lado, si tal

privado ("El contrato se rige por el derecho elegido por las partes..."), *vid.* CIDIP-V/doc. 34/94 rev.3, p. 3.

33. *Vid.*, v. gr., E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 86 y 91; K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 708-709; J.B. Blaise y J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier-B) p. 28; F. Merz, "Lizenvertrag..." *loc. cit.*, p. 674; y P. Torremans, "Choice-of-Law...", p. 391.

34. *Vid.*, a modo de ejemplo, para Francia: sent. de la *Cour d'appel de Amiens* de 9 abril 1968 en el asunto *SICAP c. Jager* relativo a un contrato de licencia de procedimiento de fabricación, marca y otros signos distintivos (*Rev. cr. dr. int. pr.*, t. 59, 1970, pp. 448-459, p. 452, con nota de H. Batiffol); y, para Alemania, admitiendo la elección tácita del Derecho aplicable, en relación con sendos contratos de licencia de patente, la sent. del *Landgericht* de Düsseldorf de 18 marzo 1958 (*GRUR Int.*, 1958, p. 430) y la sent. del

elección no ha tenido lugar, es habitual que al precisar la ley aplicable, los tribunales expliciten que lo hacen "en defecto de elección por las partes"(35). Muestra de la aceptación prácticamente universal de la autonomía conflictual, fue su incorporación al texto del Proyecto de Código de conducta de la UNCTAD en 1985, como mecanismo básico (el único propuesto, debido al total desacuerdo acerca de las conexiones subsidiarias) para precisar el ordenamiento aplicable(36).

86. Una vez constatado el amplio reconocimiento de esta facultad en el panorama comparado, cabe cuestionarse si es aconsejable que los contratantes hagan uso de la misma e incluyan en este tipo de contratos una cláusula

Oberlandesgericht de Hamburgo de 28 agosto 1970 (*IPRspr*, 1970, núm. 9). (Por otra parte, como ilustrativo de la práctica arbitral en el marco de la CCI, *vid.*, en la misma línea, el laudo de 1990 en el asunto núm. 6.142, relativo a un contrato de licencia de fabricación, asistencia técnica y licencia de marca, en el que las licenciatarias eran empresas españolas, *Journ. dr. int.*, t. 117, 1990, pp. 1.039-1.046, esp. pp. 1.040 y 1.042, con nota de Y. Derains).

35. Así, por ejemplo, en Suiza, sent. del Tribunal Federal de 22 abril 1975, en el asunto *Toga-Werk G.F. Schmidt AG c. Toga AG* (*BGE/ATF* 1975, 101.II, pp. 293-302, p. 298) en relación con un contrato de licencia de marca; en Alemania, sent. del *OLG Düsseldorf* de 4 agosto 1961 en el asunto *Tubenverschluss* relativo a un contrato de licencia de patente (*GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257, p. 257). (Asimismo, en la práctica de los arbitrajes de la CCI, laudo de 1983 en el asunto núm. 4.132, sobre una licencia de *know-how* integrada en el marco de una operación compleja, *Journ. dr. int.*, t. 110, 1983, pp. 891-893, esp. en p. 891, con nota de Y. Derains).

36. *Vid.* F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 731-733.

designando el ordenamiento aplicable. Con anterioridad se ha reseñado que la doctrina es casi unánime al aconsejar la inclusión de una cláusula en ese sentido. La posibilidad de satisfacer mejor los intereses de las partes y, sobre todo, el beneficio de una mayor seguridad jurídica, al fijar el marco interpretativo del contrato obviando el problema de la determinación objetiva del ordenamiento aplicable, tarea especialmente complicada e incierta en los contratos objeto de estudio, resultan argumentos decisivos al respecto.

Los argumentos esgrimidos por la doctrina a la hora de proponer la no inclusión de una cláusula sobre ley aplicable en los contratos de cesión y licencia, son de mucho menor peso. Así, se ha señalado que la designación de la *lex contractus* no es necesaria cuando el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un solo Estado, pues en estos casos "normalmente" se aplica la ley de ese Estado(37). Ahora bien, esta afirmación, no resulta convincente, sin ir más lejos, una postura que ha alcanzado significativo reconocimiento, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia -y ha llegado a adoptarse como solución legislativa (por ejemplo, en el art. 122 de la Ley federal suiza sobre D.I.Pr.)-, postula la aplicación de la ley del lugar de residencia del licenciante o cedente a estos contratos, sin excluir los relativos a derechos protegidos en un solo Estado(38).

37. Cf. P. Meinhardt, "Conflict..." *loc. cit.*, pp. 539-540 (contratos sobre patentes) y 543 (contratos sobre marcas).

38. *Vid.* Cap. Cuarto.I.2, *infra*.

Según otras opiniones, en los contratos de licencia las cláusulas de elección del Derecho aplicable resultan de escasa utilidad, pues normalmente quedarán inaplicadas, ya que los tribunales competentes (casi siempre, dice, los del domicilio del demandado) aplicarán su propia legislación(39). Tal planteamiento, pese a hacerse eco de la tendencia al legeforismo común en los tribunales estatales, supone olvidar dos aspectos de extraordinaria importancia: por una parte, que en el marco de la contratación mercantil internacional la autonomía conflictual se encuentra consagrada en la mayoría de sistemas de D.I.Pr., de modo que en presencia de una cláusula de elección sometiendo el contrato a un ordenamiento, éste será normalmente aplicado; por otra, que en numerosas ocasiones serán órganos arbitrales -en los que no cabe hablar de legeforismo- los llamados a dar efectividad a las cláusulas de elección de Derecho aplicable.

Otra argumento empleado para negar la conveniencia de precisar en estos contratos el Derecho aplicable es que la ausencia de una cláusula al respecto permite conservar un margen de flexibilidad en el supuesto de que surjan controversias(40). Esta propuesta tampoco parece

39. Cf. M. Finnegan, "Licenses internationales de brevets et de savoir-faire- Comment éviter certaines difficultés liées au transfert des techniques", *PI*, vol.92, 1976, pp. 223-233, p. 232.

40. ("...the writer prefers not to include any provisions on the subject (governing law), so as to maintain flexibility in the event that a dispute arises"), R. Goldscheider, "International Licensing from

convinciente pues, como se puso de relieve, la falta de certeza sobre el régimen del contrato favorece la aparición de litigios, debido a que los contratantes tienen más dificultades para precisar el alcance de sus derechos y obligaciones. Además, la pretendida flexibilidad no desaparece al incluir una cláusula de elección, pues normalmente las partes se encontrarán facultadas para modificar la elección realizada previamente (así resulta, en nuestro sistema, del art. 3.2 CR).

Un sentido distinto -aquí la crítica, a lo sumo, habría de ir dirigida a la norma restrictiva- tiene la no inclusión de una cláusula de elección con el fin de asegurar la preceptiva autorización de un órgano administrativo (p.ej., a la luz de la antigua legislación argentina antes aludida)(41).

87. La práctica unanimidad acerca de la conveniencia de alcanzar un acuerdo sobre el Derecho aplicable durante la negociación de estos contratos, encuentra su reflejo en la constante inclusión en los diversos modelos de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, de una cláusula relativa a la determinación expresa de la *lex contractus*(42). La

the American Point of View", G.M. Pollzien y E. Langen (eds.), *International... op. cit.*, pp. 446-490, p. 486.

41. A esta posibilidad, excepcional, se refiere F. Dessemontet, "Transfer..." *loc. cit.*, p. 5.

42. Tanto cuando se trata de un contrato de cesión o licencia simple o mixta, como cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de una operación más compleja. A modo de

trascendencia de tales cláusulas en esta categoría de contratos, así como las grandes dificultades que con frecuencia encuentran las partes para llegar a un acuerdo sobre este concreto aspecto, llevaron al Gobierno de los Estados Unidos a proponer a la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado la realización de un proyecto tendente a desarrollar cláusulas modelo sobre la elección del Derecho aplicable, que pudieran ser utilizadas en los acuerdos de licencia de patente y de *know-how*; de haber prosperado esta idea hubiera supuesto un cambio significativo en la práctica precedente de la Conferencia(43). Si bien es cierto que la elección del Derecho aplicable a estos contratos puede plantear serias dificultades, y que normalmente se trata en el último momento de las negociaciones, hay que señalar que la redacción de la cláusula en sí no plantea problemas, pues suele ser breve y directa; es la coincidencia de voluntades sobre qué ley habrá de regir su contrato lo

ejemplo, *vid.* los modelos de contrato de licencia ofrecidos por H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 395-419, p. 418, n. 54; G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 275-288, p. 286; H.J. Maier, D. Hargarter, *Muster-Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 53-55; J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 48-64, p. 64. Asimismo, *vid.* el ejemplo de contrato de *joint-venture* recogido en L.O. Baptista, *Les associations... op. cit.*, pp. 266-273, p. 271; el modelo de contrato de desarrollo ofrecido por J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 366-372, p. 372; y el modelo de contrato de franquicia recogido en A. Frignani, *Il Diritto... op. cit.*, pp. 765-776, p. 775.

43. *Vid.* "Suggestions de certaines Gouvernements concernant les travaux futurs de la Conférence", *Actes et documents de la Quatorzième session. Conférence de la Haye de droit international privé. Tome I, matières diverses*, La Haya, 1982, pp. I-159 y I-160.

que resulta problemático, y esto es algo que la simple formulación de cláusulas modelo no solucionaría(44).

Los análisis empíricos muestran que en un elevado porcentaje de ocasiones (se calcula que hasta en un 50%), los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* se concluyen sin que exista un acuerdo sobre ley aplicable. Los motivos son muy variados: desconocimiento del problema, primacía de las cuestiones técnicas en la negociación, imposibilidad de alcanzar un acuerdo, confianza en que el clausulado es exhaustivo y bastará para resolver cualquier controversia...(45).

44. A este respecto, *vid.* H.B. Thomsen, "Disputes and the Choice of Law", R. Goldscheider, T. Arnold (eds.), *The Law and Business of Licensing* (Release # 1, 10/82), pp. 2C-77-2C-95, p. 2C-81.

45. Sobre esta cuestión, *vid.* especialmente, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 706; F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 300; H.B. Thomsen, "Disputes..." *loc. cit.*, *passim.*; F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, p. 739; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 90; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 151; y P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 391. Si bien en los contratos celebrados por empresas de economía dirigida el porcentaje de acuerdos de licencia que incorporaban una cláusula expresa sobre Derecho aplicable era, según algunos estudios, mucho mayor, esta peculiar situación era resultado de las prácticas seguidas por los organismos de control del monopolio de comercio exterior, entonces existentes, *cf.* E.G. Kerschner, *Lizenzverträge...* *op.cit.*, p. 231.

II. Ejercicio de la autonomía conflictual

1. Presupuestos y condiciones

88. Si bien la admisión de la autonomía conflictual resulta generalizada en el panorama comparado, no existe unanimidad acerca de las condiciones y límites que los contratantes han de respetar en su ejercicio. En nuestro sistema de D.I.Pr., los presupuestos y condiciones a respetar en el ejercicio de la autonomía conflictual en el marco de la contratación mercantil internacional vienen ahora determinados, fundamentalmente, en el art.3 CR. En un trabajo de esta naturaleza -donde prima el estudio de los aspectos propios de un sector específico de la contratación- el análisis de cuestiones tan generales debe ser necesariamente breve.

Frente al carácter restrictivo del art. 10.5 C.c., el art. 3 CR establece un régimen de condiciones al ejercicio de la autonomía conflictual muy liberal(1).

1. Comparando el régimen previsto en el art. 10.5 C.c. con el instaurado en el art. 3 CR, vid. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 208-213. Acerca del sistema del CR, vid., además de M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, pp. 15-18, en nuestra doctrina, M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 770-780; y, entre la bibliografía extranjera más reciente, D. Martiny, "Art. 27"..." *loc. cit.*, pp. 1.518-1.537; P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, pp. 299-306; A. De Donatis, *L'autonomia delle parti e la scelta della legge applicabile al contratto internazionale*, Padua, 1991, pp. 25-31; P.M. North, J.J. Fawcett, *Cheshire and North's Private International Law*, 12ª ed., Londres, 1992, pp. 476-486; A. Kassiss, *Le nouveau droit*

Así, el art. 3.1 CR permite que la elección se lleve a cabo tanto de forma expresa como tácita (por "resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del caso"). El art. 3 CR no exige que el ordenamiento elegido se halle conectado con el contrato, quedando las partes facultadas para designar un ordenamiento que carezca de vinculación con el contrato, circunstancia ésta que se produce con relativa frecuencia en los contratos objeto de estudio, en los que el recurso a un ordenamiento neutral es bien conocido(2). Posibilitar la elección de un ordenamiento no vinculado con el contrato no supone, en absoluto, habilitar a las partes para excluir la aplicación a su relación de normas imperativas a ella vinculadas: el CR prevé que ciertas normas imperativas prevalezcan sobre la remisión por las partes a la *lex contractus* (art. 3.3 -tratándose de contratos vinculados sólo con un país distinto al correspondiente a la ley elegida-, arts. 5.2 y 6.1 -en materia de contratos celebrados por los consumidores y contrato de trabajo-, art. 9.6 -en relación con la forma de los contratos sobre inmuebles- y art. 7 -en relación con las normas imperativas de la *lex fori* y de terceros Estados-) y deja abierta la posibilidad de excluir la aplicación de disposiciones de la *lex contractus* cuando sean manifiestamente incompatibles con el orden público del foro (art. 16).

européen des contrats internationaux, París, 1993, pp. 347-371; y P. Kaye, *The New Private International Law of Contract of the European Community*, Aldershot, pp. 147-170.

2. Vid. Cap. Tercero.II.3, *infra*.

El art. 3.2 CR explicita la posibilidad de que las partes seleccionen el Derecho aplicable en un momento posterior -o anterior- a la celebración del contrato, así como de que modifiquen el ordenamiento designado. En el específico sector de la contratación objeto de estudio, ante las dificultades que suscita la determinación objetiva del Derecho aplicable, no es extraño que las partes se pongan de acuerdo sobre la ley rectora una vez surgida la controversia.

El carácter internacional del contrato constituye un presupuesto de la eficacia de la autonomía conflictual, sobre el que no es necesario insistir aquí. Por su parte, el art. 3.3 CR prevé que cuando todos los elementos del contrato se hallen localizados en un solo país, la elección de una ley extranjera no afectará a la aplicación de las normas que la ley de aquel país no permita derogar por contrato. Dejando de lado la cuestión espinosa -al menos en su concreción práctica- de precisar cuándo todos los elementos de la situación están localizados en un único país, la idea de que los firmantes de un acuerdo interno puedan tener interés en someter su relación a un ordenamiento extranjero no resulta descabellada. Así, por ejemplo, en supuestos en los que el licenciatario que haya recibido la licencia de una empresa extranjera, tenga la facultad de conceder sublicencias, puede desear que el régimen de las mismas quede coordinado -en la medida de lo posible- con el del contrato del que deriva su poder, que en ocasiones, sin duda, será el ordenamiento del que procede el licenciante. Tal interés puede estar también presente en contratos concluidos entre un franquiciado principal,

perteneciente al país adquirente, y los ulteriores franquiciados por él en ese país.

El art. 3 CR termina señalando, en su apartado 4, que la existencia y validez del acuerdo de elección, pacto jurídicamente separable del resto del contrato, se regirán por el ordenamiento que sería aplicable si el acuerdo fuera válido (así se desprende de la remisión contenida en el art. 3.4 CR al art. 8 CR).

2. Naturaleza del ordenamiento declarado aplicable

A) Planteamiento. Significado en el ámbito del arbitraje comercial internacional

89. La aplicación de normas internas a los supuestos de tráfico externo -excepción hecha de los casos regulados por normas materiales especiales incorporadas en convenios internacionales- representa un rasgo característico de las técnicas de regulación de D.I.Pr.; situaciones de carácter internacional quedan regidas por normas nacionales. Desde esta perspectiva, se ha señalado que las técnicas habituales de D.I.Pr. resultan insuficientes, propugnándose el recurso a normas o técnicas que aporten una solución supranacional a los problemas específicos del tráfico internacional(3).

3. El énfasis recae no sólo en el carácter especial de las soluciones propuestas, específicas del tráfico internacional (aspecto común a todas las llamadas normas materiales especiales), sino, sobre todo, en las técnicas

Estas ideas han surgido y se han desarrollado, fundamentalmente, en el marco de la contratación mercantil internacional; es en este sector donde han hecho fortuna expresiones como *lex mercatoria* o derecho transnacional(4). El recurso a estos particulares sistemas normativos, conjuntos de reglas, técnicas de solución... (las concepciones varían) parece idóneo para hacer frente a las exigencias del moderno tráfico comercial.

En este contexto, se ha planteado si es posible que al hacer uso de la autonomía conflictual designen los contratantes como *lex causae* un ordenamiento no estatal. Posibilidad que, según algunas opiniones, facilitaría el acuerdo de elección entre los contratantes(5). La cuestión reviste particular interés en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, habida cuenta de los rasgos que

de formación y en su pretensión de regular las situaciones internacionales sin referencia a un ordenamiento estatal; se trata de lo que G. Kegel llamó *primary substantive law*, frente al *supplementary substantive law* (G. Kegel, "The Crisis of Conflicts of Laws", *R. des C.*, 1964-II (t. 112), pp. 95-263, pp. 237-262).

4. Sobre las diversas acepciones del término derecho transnacional y sobre el concepto de *lex mercatoria*, vid. K. Siehr, "Sachrecht im IPR, transnationales Recht und *lex mercatoria*", W. Holl, H. Klinke (*Hrgb.*), *Internationales...* op.cit., pp. 103-126, esp. pp. 108-125.

5. Cf. A. Kappus, "Lex mercatoria als Geschäftsstatut vor staatlichen Gerichten im deutschen internationalen Schuldrecht", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 137-142, p. 138.

caracterizan a estos acuerdos en el moderno tráfico económico internacional -atipicidad de las figuras de la práctica, deficiencias de la regulación material interna, recurso frecuente al arbitraje como mecanismo de solución de controversias...-, así como de las ideas manifestadas por ciertos autores acerca de la especial aptitud de la *lex mercatoria* (en la concepción seguida por M. Diener) o del derecho transnacional (según la construcción de E. Langen) para regir las relaciones derivadas de contratos de explotación de derechos de propiedad industrial.

90. En nuestro sistema de D.I.Pr., la respuesta que deben dar los tribunales a la cuestión resulta ahora fundamentalmente de la interpretación del modelo instaurado en el CR. Obviamente, los parámetros de análisis varían cuando la cuestión se plantea ante un órgano arbitral. Sin perjuicio de analizar el tratamiento que el problema merece cuando se suscita ante nuestros tribunales -perspectiva propia de un estudio, como este, sobre ley aplicable en el sistema español de D.I.Pr.-, es necesario en esta ocasión hacer una excepción puntual e incluir también ciertas consideraciones sobre el tratamiento del problema en el marco del arbitraje comercial internacional, por resultar necesarias para valorar las insuficiencias propias de construcciones como la *lex mercatoria* o el derecho transnacional en la configuración del régimen jurídico de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

En relación con el art. 3 CR la doctrina afirma, con práctica unanimidad, que resulta excluida la designación

de un sistema extraestatal como *lex causae*; por lo tanto, esas disposiciones, no integradas en ningún ordenamiento estatal, sólo podrán operar en el marco reconocido a la autonomía material(6). Como ilustra el art. 4.1 CR, que alude a la "ley del país...", el CR concibe la norma de conflicto como un mecanismo para determinar el ordenamiento (estatal) por el que se regirá la relación privada en cuestión, por lo que queda excluida la

6. *Vid., v. gr., en relación con el Anteproyecto, P. Lagarde, "Examen de l'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles", Travaux Com. fr. dr. int. pr. (1971-73), pp. 147-164, p. 153; y J. Foyer, "L'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles", Journ. dr. int., vol. 103, 1976, pp. 555-658, pp. 597 y 598. Sobre el propio Convenio, vid. M. Virgós Soriano, "El Convenio..." loc. cit., pp. 775-776; F. Rigaux, "Examen de quelques questions laissées ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles", Cahiers dr. eur., vol. 24, 1988, pp. 306-321, pp. 318-319; P. Lagarde, "Le nouveau..." loc. cit., pp. 300 y 301; P.M. North y J.J. Fawcett, Cheshire... op. cit., p. 482; y A. Kassís, Le nouveau... op. cit., pp. 373-374. Al margen del sistema del CR, cabe señalar como normalmente, los autores que afirman la posibilidad de que un contrato quede sometido por las partes a una normativa de naturaleza no estatal - que operaría como *lex causae*- reconocen que tal solución no es admisible ante los tribunales estatales, pues estos al designar la ley aplicable, se encuentran obligados - por mediación de las normas de D.I.Pr. del foro- a acudir a un ordenamiento estatal. Con toda claridad, P. Level, "Le contrat dit sans loi", Travaux Com. fr. dr. int. pr. (1964-66), pp. 209-231, esp. pp. 217-226; y F. Rigaux, "Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale. Cours général de droit international privé", R. des C., 1989-I (t. 213), pp. 9-408, p. 180; en contra, vid. H. Coing, "La détermination de la loi contractuelle en droit international privé allemand", F.E. Klein y F. Vischer (eds.) Colloque de Bâle sur la loi régissant les obligations contractuelles, Basilea, 1983, pp. 29-53, esp. p. 53.*

designación de un sistema extraestatal como *lex causae*(7). (Solución que ha sido también defendida de consuno en la interpretación del art. 10.5 C.c.(8)). Queda abierta, sin embargo, la cuestión de cuál es en el sistema del CR el régimen jurídico de aquellos contratos en los que las partes hayan acordado, sin más, elegir un sistema extraestatal como ley del contrato. En el supuesto de que las partes se hayan limitado a declarar como ley aplicable los principios generales del Derecho (los usos comerciales, la *lex mercatoria*...), la *lex causae* habrá de ser fijada a la luz de los criterios de determinación objetiva del Derecho aplicable (en nuestro sector, art. 4 CR), el ordenamiento así designado fijará la operatividad de las reglas extraestatales en el marco de la autonomía material(9).

7. Ampliamente, vid. A. Kassis, *Le nouveau...* op. cit., pp. 373-397. En contra, vid. A. Kappus, "*Lex mercatoria...*" loc. cit., pp. 138-140, quien defiende en relación con el art. 27 EGBGB -transposición del art. 3 CR- la posibilidad de seleccionar la *lex mercatoria* como *lex contractus* y, además, señala que esta postura es respetuosa con la interpretación uniforme del CR, sin esgrimir argumentos de peso que contradigan la que hasta ahora ha sido opinión generalizada -el rechazo de que un sistema extraestatal opere como *lex causae*- en la interpretación del CR.

8. Por todos, M. Virgós Soriano, "Art. 10.5", Ministerio de Justicia, *Comentarios...* op.cit., pp. 116-121, p. 117, con referencias.

9. Cf., v. gr., P. Lagarde, "*Le nouveau...*" loc. cit., p. 301. Favorecer en estos casos la aplicación de un ordenamiento que reconozca una amplia operatividad a reglas extraestatales -como propone S. Carbone, "*Il contratto senza lege e la convenzione di Roma del 1980*", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XIX, 1983, pp. 279-287, esp. pp. 286-287) sólo parece adecuado en el marco del CR, cuando quepa apreciar un acuerdo tácito de las partes

91. Por su parte, los árbitros al determinar el Derecho aplicable a un contrato, con carácter general, no se encuentran constreñidos a aplicar el sistema de D.I.Pr. del foro. En puridad, los órganos arbitrales carecen de foro o, al menos, su vinculación con el ordenamiento del lugar donde se desarrolla el arbitraje (que puede haber sido designado por una institución al surgir la controversia, o incluso tener lugar en más de un país) es muy distinta de la relación de un juez estatal con la ley del foro⁽¹⁰⁾. Asimismo, es un dato irrefutable que en numerosas ocasiones los árbitros prescinden de la aplicación de un sistema de D.I.Pr. (y proceden a designar el ordenamiento aplicable a través de la llamada "vía directa") o aplican cumulativamente normas de D.I.Pr. de los diversos países implicados. Las disposiciones que guían normalmente a los árbitros en la determinación la ley aplicable al fondo de la controversia parecen no resolver la cuestión (el contenido de esas normas suele ser similar, así, *vid.*, v. gr., art. 7.1 del Convenio europeo sobre arbitraje

favorable a la elección de ese concreto ordenamiento (en los términos del art. 3.1 CR).

10. En general, acerca de las normas de conflicto empleadas en el marco del arbitraje comercial internacional, *vid.*, entre las contribuciones más recientes, P. Lalive, "Le droit applicable au fond par l'arbitre international", *Droit international et Droit communautaire*, París, 1991, pp. 33-53, pp. 41-48; H.A. Grigera Naón, *Choice-of-law Problems in International Commercial Arbitration*, Tubinga, 1992, pp. 39-284; y O. Sandrock, "Welches Kollisionsrecht hat ein Internationales Schiedsgericht anzuwenden?", *RIW*, vol.38, 1992, pp. 785-795.

comercial internacional hecho en Ginebra en 1961(11), art. 33 del Reglamento de arbitraje de la CNUDMI/UNCITRAL de 28 de abril de 1976 y art. 13.3 del Reglamento de conciliación facultativa y de arbitraje de la CCI -en vigor desde 1 enero 1988-); dejando abierta la polémica sobre la posibilidad de remitirse a un sistema no estatal(12).

Constatar que, en principio, las normas aplicadas en el marco del arbitraje comercial internacional para decidir sobre el Derecho aplicable al fondo de la controversia no sirven para fundar el rechazo del contrato al margen de toda ley estatal, no implica reconocer que tales contratos sean posibles. La realidad demuestra, como se verá al hilo de la práctica arbitral en materia de contratos de cesión y licencia, que tanto la *lex mercatoria* como ese pretendido Derecho transnacional, presentan carencias que hacen imposible que desempeñen satisfactoriamente las funciones correspondientes a la *lex causae*.

11. BOE núm.238, de 4.X.75.

12. Cf. O. Lando, "Conflict-of-Law Rules for Arbitrators", *Festschrift für Konrad Zweigert*, Tubinga, 1981, pp. 157-178, pp. 162-164.

B) Carencias de la sumisión de los contratos sobre propiedad industrial a la *lex mercatoria*

92. M. Diener ha defendido, con toda firmeza, la posibilidad de que los contratos internacionales en materia de propiedad industrial queden, cuando las partes así lo deseen, desvinculados de todo ordenamiento estatal y sometidos únicamente a la *lex mercatoria*(13). Su planteamiento se limita a considerar aplicable en el ámbito de los contratos sobre propiedad industrial, sin matizaciones, las soluciones que otros autores (significativamente, B. Goldman y P. Fouchard) habían defendido en el ámbito general del tráfico mercantil internacional. Según estos autores, existen una serie de principios, reglas y usos, plasmados en condiciones generales, contratos tipo, compilaciones de prácticas comerciales..., que constituyen un sistema normativo apto, en general, para regir las relaciones entre los operadores del comercio internacional; en la configuración de estos principios, reglas y usos, desempeñaría un papel fundamental la "jurisprudencia arbitral"(14).

13. Vid. *Contrats... op. cit.*, esp., pp. 49-59.

14. Vid. P. Fouchard, *L'arbitrage commercial international*, París, 1965, pp.401-457; B. Goldman, "Frontières du droit et 'lex mercatoria'", *Archives de Philosophie du Droit*, t. IX, 1964, pp. 177-192; *id.* "La *lex mercatoria* dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives", *Journ. dr. int.*, t. 106, 1979, pp. 475-505; y, más recientemente, *id.*, "Nouvelles réflexions sur la *Lex Mercatoria*", *Etudes*

93. La incapacidad de la *lex mercatoria* para desempeñar el papel de ley rectora del contrato ha sido puesta de relieve en numerosas ocasiones. Las críticas más significativas son las siguientes: las deficiencias del concepto de ordenamiento jurídico en el que se basa la posibilidad de que la *lex mercatoria* actúe como *lex causae*(15); el carácter incompleto -particularmente acusado en relación con los contratos de licencia y cesión- de ese pretendido sistema; así, como la ineludible subordinación de ese conjunto de normas a un ordenamiento estatal (lo que se refleja en que tales disposiciones sólo pueden operar en el marco de la autonomía material -que vendrá limitado por la *lex causae*-, y en el necesario recurso al aparato coactivo del Estado)(16).

de droit international en l'honneur de P. Lalive, Basilea, 1993, pp. 241-255.

15. Las posturas "mercatoristas" parecen encontrar su apoyo más firme desde la perspectiva de la teoría general del Derecho en la llamada concepción institucional del ordenamiento jurídico (desarrollada fundamentalmente por M. Hariou y S. Romano). Baste ahora, sin necesidad de analizar las carencias de esa concepción para explicar la realidad del Derecho, con poner de relieve cómo la ausencia en la *lex mercatoria* de elementos tradicionales en la configuración de todo sistema jurídico resulta decisiva a la hora de precisar (rechazar) su virtualidad como *lex causae*. Vid. A.Curti Gialdiano, "La volonté..." *loc. cit.*, pp. 793-795; y P. Lagarde, "Approche critique de la *lex mercatoria*", *Le droit des relations économiques internationales. Etudes offertes a B. Goldman*, París, 1982, pp. 125-150, esp. pp. 127-139.

16. Los límites dentro de los que ha de ser comprendido el fenómeno de la *lex mercatoria* han sido puestos de relieve, entre otros, junto a los autores

Tres son las funciones que, con carácter general, ha de cumplir la *lex causae*(17): determinar las condiciones de validez y existencia del contrato, así como conferirle su fuerza vinculante; fijar el marco imperativo en el que se encuadra la autonomía de las partes, es decir, precisar los límites a la autonomía material; y, por último, suministrar el régimen supletorio aplicable a lo no previsto en el contrato por las partes.

Resulta ficticio ver en la *lex mercatoria* un conjunto de normas apto para decidir, con carácter general, acerca de la validez y existencia de un contrato y, sin duda, ese pretendido sistema no sirve como fundamento de la vinculación jurídica del contrato; por otra parte, ¿qué queda de esa vinculación sin la posibilidad de acudir, en última instancia, al poder coactivo del Estado? Las deficiencias de la *lex mercatoria* para operar como *lex contractus* se manifiestan

citados en la nota precedente, por: J.M. Gondra Romero, "La moderna *lex mercatoria* y la unificación del Derecho del comercio internacional", *RDM*, núm. 127, 1973, pp. 7-38; T.R. Popescu, "The Law of International Trade: A New Task for National Legislators or a New *Lex Mercatoria*", *New Directions in International Trade Law*, vol.I, Nueva York, 1977, pp. 21-49; A. Kassiss, *Théorie générale des usages du commerce (droit comparé, contrats et arbitrage internationaux, lex mercatoria)*, París, 1984, esp. pp. 375-424; y P. Bernadini, "Contratti internazionali e diritto applicabile", *Dir. comm. int.*, vol. 1, 1987, pp. 393-414.

17. *Vid.* la enumeración de estas tres funciones propias de la ley rectora del contrato en B. von Hoffmann, "Assessment of the EEC Convention from a German Point of View", en P. North (ed.) *Contract... op.cit.*, pp. 221-235, p. 222.

con toda intensidad cuando se pretende encontrar en ella el marco imperativo del contrato así como el régimen dispositivo aplicable.

¿Cuál es el régimen de los contratos de cesión y licencia en la *lex mercatoria*? De los elementos configuradores de la *lex mercatoria*, sólo parecen tener trascendencia en el sector de los contratos de cesión y licencia los siguientes: contratos tipo, ciertos principios generales del derecho reconocidos en el tráfico comercial internacional, y decisiones arbitrales. No existen normas uniformes, usos, ni costumbres que regulen los derechos y obligaciones derivados de estos contratos.

La relevancia de los contratos tipo es limitada, resultando muy difícil extraer principios normativos más allá de lo pactado en cada caso. Debido a la trascendencia económica de las operaciones, así como a la importancia de cuestiones técnicas que varían de caso en caso, estos contratos suelen ser negociados de forma individual y detallada, siendo poco frecuente el respeto constante a un modelo. La aplicación de principios generales se plasma en los laudos arbitrales. La práctica relativa a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de la CCI demuestra que esos principios, en el arbitraje de Derecho, son aplicados para reafirmar lo expresamente pactado por las partes -que constituye el elemento normativo fundamental, en muchos casos, suficiente-, para revestir de una "mayor autoridad" a la solución dada a partir de la ley

estatal considerada aplicable(18) o, como máximo, para interpretar y complementar -siempre dentro del margen reconocido a la autonomía material en el ordenamiento (estatal) aplicable (o, si este no ha sido precisado, en los diversos ordenamientos conectados con la operación)- lo pactado por los contratantes(19). La vaguedad de los principios aplicados (buena fe, equilibrio de las prestaciones,...), descarta toda posibilidad de encontrar en la *lex mercatoria* un régimen apto para regir -como *lex causae*- los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*. Se trata, en definitiva, de la proyección sobre un sector específico de la contratación internacional de una circunstancia constatada con carácter general: el pretendido recurso a

18. Así, abundan los laudos en los que tras precisarse la ley (estatal) aplicable al contrato, se incluye una referencia al principio de buena fe al fundamentar la decisión arbitral (en ocasiones, el problema planteado no encuentra una solución expresa en el ordenamiento aplicable, dejando un amplio margen interpretativo al aplicador de la norma). Muestra de esta tendencia a invocar principios generales en laudos que expresamente recogen la sumisión del contrato a una ley estatal, son las siguientes decisiones extraídas de la práctica de la CCI en materia de contratos de licencia: laudo (de 29 diciembre 1972) en el asunto núm. 2.114 (*Yearbook C.A.*, vol. V, 1980, pp. 186-192, esp. p. 190; laudo (de 1975) en el asunto núm. 1.784 (*Yearbook C.A.*, vol. II, 1977, p. 150; laudo en el asunto núm. 4.496 (en materia de franquicia, *cít.* por S. Jarvín, "Arbitrating International Disputes", *Les Nouvelles*, vol. XXIII, 1988, pp. 19-25, p. 23).

19. En esta línea, *vid.* laudo CCI (de 1972) en el asunto núm. 2.103 (acerca de un contrato de licencia de marca y nombre comercial) (*Journ. dr. int.*, t.101, 1974, pp. 902-904, con nota de Y. Derains).

la *lex mercatoria* es habitualmente fuente de inseguridad jurídica(20).

El análisis de M. Diener no ofrece ni un solo indicio de cuál es la solución que la *lex mercatoria* aporta a los numerosos problemas que en relación con la regulación material de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial pueden surgir: ¿cuál es la extensión de las garantías que ha de ofrecer el transmitente, a la luz de la *lex mercatoria*?; ¿qué prescribe ese pretendido sistema acerca de la posibilidad de que el transmitente de una patente siga haciendo uso de la invención, cuando en un contrato de licencia exclusiva no se especifica nada al respecto?; ¿queda facultado el licenciataria exclusivo, a falta de pacto expreso, para ceder la licencia o conceder sublicencias?...; se trata, por cierto, de cuestiones nada rebuscadas y que muchos sistemas estatales regulan expresamente.

94. El hecho de que, en numerosas ocasiones, los árbitros resuelvan controversias derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* aludiendo a principios generales, sin precisar la ley (estatal) rectora de la operación, no significa,

20. Cf. A. Giardina, "La *Lex Mercatoria* et la sécurité du commerce et des investissements internationaux", *Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à F. Rigaux*, Bruselas, 1993, pp. 223-234, pp. 233-234; y P. Mayer, "Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce international", *Etudes de droit international en l'honneur de P. Lalive*, Basilea, 1993, pp. 543-556, p. 556.

en absoluto, que esos contratos tengan la *lex mercatoria* como *lex causae*. El recurso a principios generales, como el de buena fe, para completar el régimen jurídico de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* resulta habitual en los diversos ordenamientos nacionales(21). Siempre que el litigio recaiga sobre cuestiones que en los diversos países vinculados con la operación queden comprendidas en el ámbito de la autonomía material, la aplicación de principios generales para sustentar, interpretar o complementar lo pactado por las partes, a la luz de los convenios internacionales relevantes en materia de arbitraje, escapa al control estatal(22). Sin embargo, como se desprende de los laudos dictados en el marco de la CCI reseñados, esa aplicación de principios generales resulta normalmente un simple elemento de integración de la voluntad de los contratantes en el ámbito de la autonomía material. Es

21. *Vid.* Cap. Primero.III.2.B, *supra*.

22. Acerca de la imposibilidad para el juez estatal de controlar en el trámite de ejecución, con carácter general, el derecho aplicado por los árbitros *vid.*, B. von Hoffmann, "Lex mercatoria vor internationalen Schiedsgerichten", *IPRax*, vol. 4, 1984, pp. 106-108, esp. p. 108. No obstante, esa ausencia de control estatal no implica admitir la configuración de la *lex mercatoria* como un conjunto normativo autónomo regulador del comercio internacional (cf., P. Lagarde, Nota de la sent. de la *Cour de Cassation (1 Ch. civile)* de 22 de octubre de 1991, asunto *Société Compagnie Valencia de Cementos Portland c. société Primary Coal Inc.*), *Rev. arb.* 1992, pp. 457-461, p. 461. Por su parte, poniendo de relieve la tendencia en la jurisprudencia (estatal) extranjera al reconocimiento de laudos arbitrales fundados en la aplicación de la *lex mercatoria*, *vid.* C. Esplugues Mota (coord.), *Contratación internacional*, Valencia, 1994, pp. 62-63.

obligado reconocer que se trata de un sector donde los órganos arbitrales -en ocasiones, en el marco de un procedimiento de conciliación- tendrán un amplio margen de interpretación, en particular tratándose de acuerdos que establecen una relación duradera de colaboración(23).

95. La posibilidad de que una relación quede desvinculada, no en la solución de un caso concreto, sino con carácter general, de todo ordenamiento estatal, parece estar sólo justificada en el marco de los contratos de Estado. La presencia de un Estado dota a estas relaciones de connotaciones específicas, por la especial posición del Estado como sujeto de derecho y por su capacidad para alterar unilateralmente el ordenamiento.

En el supuesto de que los contratos hayan conferido a los árbitros poder para decidir como amigables componedores o en equidad, la noción de *lex causae* pierde todo su sentido, pues la resolución podrá ser adoptada sin necesidad de fundarse en normas jurídicas. De la facultad de las partes para atribuir tal poder a los árbitros no cabe derivar la posibilidad de desvincular el contrato de toda ley estatal en el arbitraje de derecho, por medio de la sumisión a la *lex mercatoria*. Se trata de situaciones diferentes, en un caso sí es necesario hablar de *lex causae*, en el otro no.

23. Vid. F. Nicklisch, "Instrumente..." *loc. cit.*, pp. 636-637.

C) Límites de la ordenación transnacional de los contratos de licencia

96. E. Langen ha pretendido erigir el contrato de licencia en modelo ilustrativo del proceso de creación del derecho transnacional(24). Considera este autor que el derecho transnacional supone una vía intermedia capaz de superar las deficiencias tanto del método clásico del conflicto de leyes cuanto de la *lex mercatoria* como sistema autónomo, entendiendo, además que es posible precisar el régimen del contrato de licencia en ese sistema transnacional. Pese a que E. Langen advierte que el derecho transnacional no es un sistema normativo, sino una técnica -lo que parece hacerlo ineficaz para ser elegido por las partes como *lex causae*(25)-, resulta claro que en su concepción las partes tienen la posibilidad de excluir la aplicación de todo ordenamiento estatal como rector del contrato, sometiendo la relación a la normativa transnacional; cuyo contenido, eso sí, deberá ser precisado, en buena medida, por el órgano decisorio.

El conjunto normativo que se ofrece como régimen transnacional del contrato de licencia, así como la técnica que se propone para completarlo, resulta a todas luces insuficiente. Se reduce a afirmar el carácter transnacional de aspectos básicos en la configuración del

24. *Vid. Transnational Commercial Law*, Leiden, 1973, pp. 34-71.

25. *Cf. A. Kassis, Théorie... op. cit.*, p. 564.

contrato de licencia en los ordenamientos estudiados (que, por cierto, cubren un área geográfica muy limitada): carácter sinalagmático, principio de buena fe, primacía de lo pactado por las partes, principio de proporcionalidad... La constatación de una cierta uniformidad en el régimen (jurisprudencial) de los contratos de licencia en países diversos no resulta prueba suficiente de la existencia de ese pretendido Derecho transnacional. Tal grado de armonía es consecuencia lógica de que los contratos de licencia siempre tratan de encauzar conflictos de intereses similares y persiguen objetivos económicos semejantes(26). E. Langen reconoce los límites de su análisis, al afirmar en numerosas cuestiones que resulta imposible proponer una norma de derecho transnacional al respecto(27). Estudios detallados del contenido de los contratos de licencia en el plano comparado han puesto de relieve significativas diferencias en su régimen

26. Cf. D. Pfaff, "International..." *loc. cit.*, pp.208-209.

27. Así, por ejemplo, al hilo de la obligación del licenciatario de explotar el derecho objeto del contrato (cf. E. Langen, *Transnational... op. cit.*, p. 57); al abordar la legitimación del licenciatario para cuestionar la validez del derecho de propiedad industrial o para ejercitar acciones en materia de violación (*ibid.* pp. 56 y 60) -no obstante, se trata de cuestiones que quedan normalmente comprendidas dentro del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*-; y al tratar de precisar el régimen de la resolución del contrato -ciertas diferencias de regulación en materia de contratos de licencia son sólo reflejo de las soluciones diversas recogidas en el régimen general de las obligaciones contractuales- (*ibid.* pp. 66 y 67).

jurídico(28). Asimismo, conviene recordar que la unificación internacional en materia de derechos de propiedad industrial apenas ha afectado al contenido de los contratos relativos a su explotación.

Las propuestas de E. Langen arrojan luz sobre los mecanismos empleados en la práctica arbitral para resolver controversias -relativizando la trascendencia de las cuestiones de Derecho aplicable- y ponen, asimismo, de relieve importantes similitudes en el régimen de los contratos de licencia en diversos países; no obstante, es imposible apreciar un régimen propio de los contratos internacionales de licencia. El contenido de estos contratos, en último extremo, sólo puede ser apreciado en su integridad acudiendo a un ordenamiento estatal. Los problemas de Derecho aplicable no desaparecen y una cláusula designando el ordenamiento nacional aplicable continúa resultanto recomendable(29).

28. *Vid.*, por ejemplo, las conclusiones del análisis comparado del régimen de los contratos de licencia de patente en dos sistemas tan próximos geográficamente como el alemán y el francés, contenidas en M. Hauser, *Der Patentlizenzenvertrag... op. cit.*, pp. 298-301. Asimismo, para una aproximación a las divergencias existentes en este ámbito entre el ordenamiento español y los de nuestro entorno más próximo, *vid.* Cap. Primero.III.2, *supra*.

29. La imposibilidad de excluir la subsistencia de las cuestiones de Derecho aplicable a los contratos de licencia a través de la técnica propuesta por E. Langen fue puesta de manifiesto por F. Dessemontet, "Transfer..." *loc. cit.*, pp. 37-39. Con carácter general, sobre la conveniencia de incluir una cláusula de elección de la ley aplicable en todo contrato internacional, a pesar de atribuir una gran virtualidad a la regulación transnacional, *vid.* C.M. Schnitthoff, "Nature and Evolution of the Transnational Law of Commercial

Transactions", N. Horn, C.M. Schmitthoff, *The Transnational Law of International Commercial Transactions, Studies in Transnational Economic Law*, vol.2, Deventer, 1982, pp. 19-31, pp. 21-22.

3. Criterios determinantes del Derecho seleccionado

97. Las ventajas de incluir en los contratos de cesión y licencia una cláusula designando el Derecho aplicable fueron ya explicitadas. A la vista de su trascendencia, así como de las variables que se presentan en la práctica, resulta oportuna una aproximación a los factores condicionantes de la elección de un concreto ordenamiento.

Con carácter previo, cabe realizar dos precisiones. En primer lugar, al ser la cláusula de elección de la ley aplicable una más del contrato, es imprescindible que resulte coherente con el resto del acuerdo; habrá de respetar las exigencias del sistema de D.I.Pr. del foro elegido (si lo hay), deberá ser compatible con ciertas normas relevantes del lugar de ejecución previsto...(1).

En segundo lugar, al tener la cláusula de elección como objetivo primordial satisfacer los intereses de las partes, dotando a las relaciones contractuales de certeza acerca del ordenamiento aplicable, resulta, en principio, inadecuada toda cláusula que haga depender la precisión del ordenamiento elegido de un hecho futuro e incierto. Paradigma de tal tipo de cláusulas es la que consiste en considerar aplicable la ley de la parte en cada caso demandada, defendida en ocasiones en el sector de los contratos de licencia como solución de compromiso que

1. Cf. G.M. Brumbaugh, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 40 y 42.

resultaría un instrumento útil para desincentivar las controversias sobre el contrato(2). Hacer depender el Derecho aplicable de quien sea demandado en un futuro proceso resulta poco racional, pues priva a la cláusula de elección de su principal fundamento: evitar la incertidumbre acerca del ordenamiento aplicable(3). Dejando de lado la admisibilidad de este tipo de cláusulas a la luz del art. 3 CR, que parece de aceptación casi generalizada(4), es necesario concluir que no aportan las ventajas propias del acuerdo de elección que designa desde la celebración del contrato un ordenamiento determinado. Además de que la idea de que una cláusula de elección que desincentiva la litigiosidad, con carácter general, sea positiva, parece poco convincente; no ha faltado quien ha puesto de relieve en el marco de los contratos de licencia, cómo las cláusulas ahora criticadas pueden acarrear consecuencias negativas para el logro de los objetivos del contrato, en particular, porque pueden producir

2. Cf., en relación con los contratos de licencia, K. P. Glynn, "Deciding Applicable Law", *Les Nouvelles*, vol. XVII, 1985, pp. 45-50, p. 49.

3. Cf., en el contexto de los contratos de licencia, H.B. Thomsen, "Disputes..." *loc. cit.*, p. 2C-83; y, en general, criticando toda cláusula de elección que designe un ordenamiento cuya identidad no pueda ser precisada en el momento de la conclusión del contrato, W. Wengler, "L'évolution..." *loc. cit.*, pp. 669- 670.

4. Hasta que la elección no surte efecto -por medio de la demanda de una de las partes- cabe entender que el contrato se halla regido por la ley aplicable a falta de elección -designada conforme al art. 4 CR-, *vid.* D. Martiny, "Art. 27"... *loc. cit.*, p. 1.520; y P. Kaye, *The New...* *op. cit.*, pp. 148-149.

incluso que una parte se relaje en el cumplimiento de sus obligaciones, consciente de que la otra parte al demandar asumirá la carga de que sea aplicado el ordenamiento del infractor(5).

98. Ley del transmitente versus ley del adquirente. Normalmente, cada una de las partes pretende la elección del ordenamiento del lugar de su propia residencia o nacionalidad(6). Los contratantes se encuentran, así, en posturas enfrentadas. Esta confrontación responde, en muchos casos, a la idea prefijada de que la aplicación de su propio ordenamiento le resultará más favorable (sin haber contrastado su contenido con el de la otra parte).

Prescindiendo de la posición subjetiva de los contratantes, se ha defendido la conveniencia, como regla general, de que las partes sometan el contrato a la ley del transmitente de los derechos de propiedad industrial o *know-how*(7). Se argumenta que, en especial cuando el adquirente esté situado en un país poco desarrollado, la regulación del país del transmitente será, normalmente, más detallada y más fácil de conocer; asimismo, se considera que el transmitente, podrá de esta manera administrar con mayor uniformidad sus diversos acuerdos de licencia. Ahora bien, esta toma de postura supone

5. Vid. F. Schönherr, "Praktische..." *loc. cit.*, p. 76.

6. *Ibid.*, p. 75.

7. Vid. F. Dessemontet, "Transfer..." *loc. cit.*, pp. 6-7 y 13-17; y H.J. Maier, H. Hangarter, *Muster-Lizenzvertrag...* *op. cit.*, p. 53.

infravalorar los intereses del adquirente. Los argumentos mencionados no parecen, en absoluto, decisivos. Por una parte, es ya conocido, que el régimen de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* en los países más industrializados (aquellos donde, normalmente, se sitúa el transmitente) es, en buena medida, incierto y de difícil conocimiento. Por otra parte, parece razonable que sea el transmitente quien se esfuere en conocer el Derecho extranjero (del adquirente); además de ser, habitualmente, una empresa de mayor tamaño y con medios muy superiores, es previsible que esté bien informado sobre el ordenamiento de un país en cuyo mercado va a participar (en todos aquellos supuestos en los que la explotación, al menos parcial, se lleve a cabo en el país de residencia -o de la sede- del adquirente)(8).

Incluso cabe pensar que, desde la perspectiva del transmitente, la sumisión a la ley del adquirente será la mejor solución. En esta línea, se ha destacado que siendo positivo coordinar la cláusula de elección de ley aplicable con la de elección del fuero en el que se litigará, es con frecuencia ventajoso para el transmitente elegir el ordenamiento (y los tribunales) del país del adquirente, porque contribuirá de este modo a garantizar la efectividad de una eventual decisión(9).

8. Cf., aunque sin referencia expresa a los contratos de licencia, J.R. Lowe, "Choice of Law Clauses in International Contracts: A Practical Approach", *Harvard ILJ*, vol. 12, 1971, pp. 1-32, p. 4.

9. Vid. F. Schönherr, "Praktische..." *loc. cit.*, p. 75.

99. Elección de un ordenamiento neutral. Es habitual que las partes, al no ponerse de acuerdo en la designación de la ley de ninguna de ellas, decidan acudir a un tercer ordenamiento, no vinculado con el contrato(10). La admisibilidad de este tipo de cláusulas de elección en el marco del art.3 C.R., que no exige ninguna conexión de la ley elegida con el negocio, resulta fuera de duda. En el comercio tecnológico entre países occidentales y países del Este ha sido frecuente la remisión al Derecho suizo(11). Sin embargo, con frecuencia, la pretendida neutralidad debe ser matizada en la práctica. En concreto, se ha puesto de relieve cómo la aplicación del Derecho suizo en materia de contratos sobre propiedad industrial y *know-how* no resulta neutral, sino que parece favorecer de ordinario al transmitente, ya que ese ordenamiento destaca por su carácter liberal, que se traduce en la limitada protección frente a cláusulas restrictivas otorgada al adquirente(12). La

10. Ese es el fundamento para , por ejemplo, declarar en un contrato de licencia mundial de patente y *know-how* entre una empresa sueca y otra israelí como aplicable el Derecho inglés (K. Yelapaala, D.R. Worley y D. Campbell (eds.) *Licensing Agreements : Patents, Know-How, Trade Secrets and Software*, Deventer, 1988, pp. 170 y 174).

11. Cf., v.gr., E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 91; y E.G. Kerschner, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 231.

12. En este sentido, vid. S. Soltysinski, "Patent and Know-How Licences in Polish Law: The Domestic and International Perspective", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 228-249, p. 244. La preeminencia de los intereses del transmitente en la regulación suiza resulta coherente con la posición de este país como exportador de tecnología (y marcas); tendencia a favorecer la posición del

designación de un ordenamiento no vinculado con el contrato puede ser la única vía para lograr el acuerdo de elección -en línea con el abandono por la mayoría de los sistemas de D.I.Pr. del requisito de la "conexidad" en el ejercicio de la autonomía conflictual en materia de contratos-, sin embargo, las partes harán bien en cerciorarse con anterioridad, dentro de lo posible, de la regulación material del contrato en ese ordenamiento.

100. Sumisión del contrato a la ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial transmitido. En los acuerdos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial de un solo país -que sea a su vez, como ocurrirá normalmente, el de la residencia o sede del adquirente-, la elección por las partes de la ley del lugar de explotación parece proporcionar ciertas ventajas. En primer lugar, permite eludir la complicada tarea de precisar el ámbito de aplicación de la *lex loci protectionis* en relación con la *lex causae*, al unificar el régimen aplicable. En segundo lugar, al designar la ley del país donde va a desarrollarse la explotación del bien inmaterial transmitido, incorpora a título de *lex causae* la mayoría de normas imperativas con incidencia sobre el contrato - así se desprende, en particular, del alcance espacial de las normas sobre defensa de la competencia y de las normas de control sobre adquisición de tecnología(13)-,

transmitente ha sido explicitada al justificar la norma de conflicto adoptada en este punto por la nueva ley suiza de D.I.Pr. (vid., con referencias, Cap. Cuarto.IV.2 *in fine*, *infra*).

13. Vid. Cap. Sexto.II.1.B y Cap. Sexto.II.2.B y C, *infra*.

cuyo respeto en una eventual decisión es ineludible si el transmitente quiere asegurar la ejecución en el país del adquirente. Este último argumento resulta sin duda válido también para los contratos relativos a (la explotación en un solo país de) conocimientos no protegidos por un derecho de propiedad industrial.

4. Fraccionamiento voluntario de la ley aplicable

101. El art. 3.1 CR, al disponer que "...las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato", parece zanjar una antigua polémica, reconociendo la posibilidad de elegir más de una ley como rectoras de (diversas partes de) un mismo contrato. Se trata sólo de los supuestos de fraccionamiento voluntario de la ley del contrato, una parte menor de las situaciones en las que normas de ordenamientos diversos configuran el régimen de un contrato internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. La admisión del fraccionamiento voluntario se presenta como una consecuencia lógica de la configuración del principio de la autonomía de la voluntad en el CR(14); se ofrece como un instrumento útil en ocasiones para satisfacer de modo más adecuado los intereses de las partes y las necesidades económicas de

14. *Vid.* M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p. 17.

la relación contractual(15). Asimismo, la creciente importancia del *dépeçage* parece una característica del D.I.Pr. de nuestros días, unido a la mayor especialización de las normas de conflicto(16).

La doctrina se ha mostrado muy cauta al analizar las condiciones en las que opera la facultad de los contratantes para someter su relación a más de una ley. En esta línea, se ha puesto de relieve que el art. 3.1 no autoriza expresamente a las partes a seleccionar diversos ordenamientos como aplicables a un mismo contrato, sino que se limita a prever que en caso de elección de la ley aplicable sólo respecto de una parte del contrato, el resto pueda quedar regido por la ley aplicable a falta de elección(17). Se ha insistido en los límites que deberán ser respetados, en todo caso, por las partes en el ejercicio de esta facultad: la elección de una ley propia sólo será posible respecto de una parte autónoma del contrato -jurídica y económicamente-, siempre que la coherencia del contrato no resulte en absoluto perjudicada y que no opere como un mecanismo destinado a alterar fraudulentamente el marco imperativo del contrato. Asimismo, goza de amplia aceptación la idea de

15. Cf., v. gr., D. Martiny, "Art. 27"... *loc. cit.*, p. 1.525.

16. Cf. W.L.M. Reese, "Dépeçage: a common phenomenon in choice of law", *Columbia L. Rev.*, vol. 73, 1973, pp. 58-75, p. 59.

17. Cf. M. Ekelmans, "Le dépeçage du contrat dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Mélanges offerts à R. Vander Elst*, Tomo I, Bruselas, 1986, pp. 243-253, pp. 247 y 248; y P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, p. 302.

que, salvo que las partes hayan dispuesto lo contrario, en línea de principio, toda referencia en el contrato a un ordenamiento distinto a la ley del contrato designada con carácter genérico debe considerarse un supuesto de incorporación material (y no una remisión conflictual)(18).

Sólo en supuestos específicos se reconoce la posibilidad de que el interés de los contratantes en someter un aspecto concreto a un ordenamiento distinto del que rige el resto del contrato altere el carácter unitario que, como norma general, presenta la *lex contractus*(19). Se trata de elementos del contrato cuya sumisión a una ley propia no menoscaba el fundamento de la aplicación de una sola ley como rectora del "resto"

18. En este sentido, *vid.* P. Lagarde, "Le dépeçage dans le droit international privé des contrats", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XI, 1975, pp. 649-677, esp. pp. 654-655; O. Lando, "The Conflict..." *loc. cit.*, p. 304; D. Martiny, "Art. 27"..." *loc. cit.*, p. 1.526; y M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, p. 216.

19. La distinción entre autonomía conflictual y autonomía material -que el inciso último del art. 3.1 CR contribuye a oscurecer (cf. G. Kegel, *Internationales... op. cit.*, p. 423)- continúa siendo fundamental para explicar la gran mayoría de supuestos en los que, por voluntad de los contratantes, más de una ley son aplicadas a un solo contrato. El *dépeçage* parece coordinarse mal con la idea de que el núcleo obligacional del contrato -el fundamento de la vinculación de las partes- procede de un único ordenamiento (en este sentido, *vid.* F. Rigaux "Examen..." *loc. cit.*, p. 317; matizando esta idea, *vid.* A. Kassís, *Le nouveau... op. cit.*, p. 358).

del contrato: cláusulas de estabilización, garantías, cláusula penal...(20)

102. Los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, por presentar con gran frecuencia naturaleza de contratos mixtos o formar parte de operaciones complejas, parecen terreno abonado para el fraccionamiento por las partes de la ley aplicable; idea ésta que puede resultar reforzada al considerar que estos contratos tratan en numerosas ocasiones de la explotación de derechos en más de un país.

De este modo, la posibilidad de someter, por ejemplo, la parte del contrato relativa a la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales a un ordenamiento específico, distinto del aplicable al resto del contrato puede en ocasiones adecuarse a las necesidades de los contratantes en la situación concreta(21). Ahora bien, reconocida esta facultad de los contratantes y proclamada su utilidad puntual en relación con los contratos complejos en el área tecnológica, debe insistirse en la necesidad de salvaguardar en todo caso la coherencia del

20. Una aproximación a diversas "partes" del contrato que pueden resultar relevantes en relación con el art. 3.1 CR, se contiene en J. Carrascosa González, *El contrato internacional (Fraccionamiento versus unidad)*, Madrid, 1992, pp. 165-196.

21. Cf., en relación con la elección diferenciada de la ley aplicable a la transmisión de derechos de propiedad industrial en el marco de un contrato base de *joint-venture*, L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, p. 94.; asimismo, vid. U. Zenhausern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 91-92.

contrato. Es imprescindible respetar los límites impuestos con carácter general al ejercicio de esta facultad en la interpretación del art. 3.1 CR. Asimismo, conviene reafirmar aquí la operatividad en este sector de la contratación del principio de base: las referencias a otros sistemas operarán, salvo que quepa apreciar con certeza un acuerdo de voluntades en sentido contrario, sólo en el ámbito de la autonomía material reconocido por la *lex contractus* (única), lo que normalmente permite dar satisfacción a los intereses y necesidades de las partes, obviando significativos problemas de coordinación.

La circunstancia de que un contrato verse sobre la explotación de derechos de propiedad industrial relativos a una pluralidad de países no conlleva una mayor predisposición hacia el fraccionamiento⁽²²⁾. En particular, la idea de someter el contrato a cada uno de los ordenamientos en los que tiene lugar la explotación del bien inmaterial (más allá del ámbito de aplicación necesaria de la *lex loci protectionis*), supondría destruir la estructura jurídica del contrato, al admitir la concurrencia de normas diversas, por ejemplo, sobre cuestiones como la formación del contrato que van referidas al conjunto de derechos de países distintos que recaen sobre, por ejemplo, la invención objeto del contrato. Esta constatación no resulta desmentida por el hecho de que la eficacia de un contrato de explotación en diversos países de derechos de propiedad industrial, varíe según los países como resultado de las divergencias

22. En contra, *vid.* M. Diener, *Contrats... op. cit.*, pp. 44-45.

en la normativa que resulta de necesaria aplicación a cada uno de los derechos transmitidos (a título de *lex loci protectionis*); en este caso, el recurso a normas -de carácter territorial- dispares no tiene nada que ver con la idea de que el contrato (único) quede sometido a tantos ordenamientos como países de explotación se contemplen. En este contexto, pretender que las funciones de la *lex causae* sean desempeñadas por un conglomerado de diversos ordenamientos parece del todo perturbadora(23).

Los contratos de cesión y licencia aparecen en ocasiones unidos a otros contratos en el marco de operaciones más amplias (contratos coligados). En estos supuestos, la posibilidad de someter cada contrato incorporado en la operación a ordenamientos diferentes deriva (al margen del art. 3.1 *in fine* CR) de la propia autonomía -que la vinculación económica no elimina- de cada contrato. El problema no radica en la admisibilidad de la elección de más de un ordenamiento como rectores (de los diversos contratos) de la operación, sino en la valoración de las circunstancias en las que el uso de esta facultad pueda resultar relevante, habida cuenta de los intereses que justifican la sumisión de los contratos coligados a una sola *lex causae*(24). En aquellos

23. El fundamento último coincide con las deficiencias puestas de relieve para rechazar la operatividad como criterio de conexión, desde la perspectiva de la determinación objetiva del Derecho aplicable, del lugar de protección del derecho transmitido en los contratos relativos a la explotación de derechos registrados en diversos países (vid. Cap. Cuarto.IV.2, *infra*).

24. Vid. Cap. Segundo.III.2, *supra*.

supuestos en los que realmente existe una vinculación económica y funcional entre los diversos contratos - vinculación característica de los contratos complejos de larga duración, habituales en la contratación tecnológica internacional-, la existencia de un régimen único incorpora una significativa dosis de coherencia y previsibilidad a la relación; la valoración que con carácter general merece la sumisión a ordenamientos diferentes es muy negativa, por abrir la posibilidad de que se susciten numerosas dificultades en materia de interpretación y ejecución(25).

5. Alcance de la autonomía de la voluntad: incidencia de la *lex loci protectionis* y de normas de intervención

103. La operatividad de la autonomía conflictual en la determinación del régimen de los contratos sobre derechos de propiedad industrial queda excluida dentro del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*. En este sentido, la delimitación entre los aspectos de la situación privada internacional comprendidos dentro del alcance del art. 10.4 C.c. y los incluidos en el ámbito de aplicación de las normas de conflicto en materia de obligaciones contractuales, condicionará la eficacia de la *lex contractus* y, en consecuencia, también de la autonomía conflictual

25. Expresamente, en relación con la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de operaciones de transferencia de tecnología, *vid.* H.B. Thomsen, "Disputes..." *loc. cit.*, p. 2C-82.

proclamada en el art. 3 CR(26). Las prescripciones de la *lex loci protectionis*, en su ámbito de necesaria aplicación a los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial, no pueden ser obviadas designando un ordenamiento distinto en uso de la autonomía conflictual. Por una parte, se trata de cuestiones que quedan al margen del art. 3 CR -por hallarse dentro del alcance del art. 10.4-, de modo que la autonomía reconocida por la norma de conflicto en materia de obligaciones contractuales resulta inoperativa; por otra, la autonomía conflictual no es reconocida como criterio de conexión en la determinación de la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial(27). No se trata de exigir condiciones más rigurosas al ejercicio de la autonomía conflictual cuando la ley elegida sea distinta

26. En esta línea, *vid. v. gr.*, partiendo de la distinción, propia del sistema alemán, entre actos de disposición (que quedarían comprendidos dentro del ámbito de necesaria aplicación de la regla *lex loci protectionis*) y aspectos obligacionales (regidos por la ley del contrato), D. Pfaff, "Conflict of Laws Aspects of Licence Contracts in Germany and the Socialist Countries: Part One", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 28-41, esp. pp. 30 y 34. Acerca de la delimitación en nuestro sistema entre una y otra norma de Derecho aplicable, *vid.* Cap. Sexto.I, *infra*.

27. Sobre este último aspecto, *vid.*, con referencias doctrinales y jurisprudenciales, Cap. Segundo.I.1.A *in fine, supra*. A modo de ejemplo, en el sistema alemán, *vid.*, constatando la imposibilidad de que a través de la autonomía conflictual los contratantes eludieran la solución del ordenamiento alemán, que frente a lo que es común en el panorama comparado, negaba -hasta enero de 1987- toda eficacia de una licencia no exclusiva frente al adquirente ulterior de la patente, J. Pagenberg, Comentario a la sent. del *Bundesgerichtshof* de 23 marzo 1982 (asunto *Verankerungsteil*), *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 371-378, esp. pp. 377-378.

de la *lex loci protectionis*(28), sino de poner de relieve que la aplicación del ordenamiento designado por las partes queda excluido en las cuestiones comprendidas en el ámbito regido por la *lex loci protectionis*.

104. Entre las normas de nuestro ordenamiento que fijan el modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial existen algunas que tienen naturaleza dispositiva; el carácter necesario de su aplicación deriva, en nuestro sistema de D.I.Pr., del art. 10.4 C.c. Por ejemplo, entre los preceptos de la LP que estando destinados a establecer el modelo de transmisión de las patentes en nuestro sistema de propiedad industrial, presentan carácter dispositivo, cabe mencionar los arts. 75.3, 75.4, 75.5, 75.6 y 124.1(29). Debido a su naturaleza supletoria, las soluciones previstas en esos preceptos serán de aplicación sólo cuando las partes no acuerden lo contrario. Cabe preguntarse si es posible que tal acuerdo se halle implícito en la elección, en ejercicio de la autonomía conflictual, como *lex contractus* de un ordenamiento distinto a la *lex loci protectionis*. Una respuesta afirmativa implicaría la sustitución de las normas dispositivas de la *lex loci protectionis* -en su

28. Como hace la sent. del *Oberlandesgericht* de Karlsruhe de 25 febrero 1987 (*GRUR Int.* 1987, pp. 788-791, esp. p. 789), en relación con la sumisión a la ley japonesa de un contrato de licencia de patente alemana (entre una empresa japonesa y otra alemana).

29. Acerca de la inclusión de estos preceptos de la LP en el ámbito de necesaria aplicación de la ley de protección, *vid.* Cap. Sexto.I.2.E y D, *infra*.

ámbito de necesaria aplicación- por las soluciones diferentes contenidas en el Derecho elegido(30).

Por ejemplo, en nuestro sistema, la cuestión se suscita al hilo del art. 75.3 LP(31), que dispone:

"Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario."

Ante un contrato internacional de licencia sobre una patente española, que guarde silencio acerca de la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias, ¿cabe entender que la elección de un ordenamiento -*lex causae*- que prevé, como norma general, la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias, equivale a "convenir lo contrario", en los términos del art. 75.3 LP?.

La respuesta a esta cuestión ha de hallarse, en todo caso, partiendo de la *ratio* de la norma de la *lex loci*

30. Esta solución se impone, en opinión de F. Dessemontet, al considerar que el acuerdo de las partes para obviar la solución (dispositiva) de la *lex loci protectionis* se encuentra, aunque implícito, en el contenido divergente (en el ejemplo comentado, la posibilidad de ceder libremente la licencia) de la ley elegida (vid. F.Dessemontet, Recensión a "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", de S.Soltysinski, IIC, vol. 20, 1989, pp. 120-123, pp. 121-122).

31. La dificultad no se plantea en relación con el art. 75.6 LP, pues el licenciante exclusivo sólo podrá seguir explotando la patente cuando "...en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho".

protectionis. El carácter dispositivo de la norma no es óbice para constatar que el legislador opta por un modelo de regulación en el que el titular de la patente por la concesión de una licencia no pierde, en principio, la facultad de decidir quién puede explotarla. Este planteamiento es totalmente lógico. Primero, la licencia de patente implica normalmente una estrecha relación de confianza entre concedente y adquirente (establecimiento de una relación duradera, comunicación de conocimientos especializados que ignoran otras empresas,...) por lo que las características peculiares del licenciatario resultan de gran importancia(32). Segundo, el licenciatario es elegido teniendo presente su posición en el mercado - salvo en casos especiales, no será un competidor directo del transmitente-; permitir que libremente transfiera su facultad de explotar la invención supondría un grave riesgo para el mantenimiento del sistema de transferencia de tecnología instaurado, ¿no serían más reticentes las empresas a conceder licencias si como resultado de las mismas, de forma indirecta, sus competidores más inmediatos pudieran quedar facultados para explotar esas

32. Es habitual distinguir entre licencias personales y licencias de empresa -las concedidas en atención a las cualidades de la empresa adquirente- para poner de relieve que estas últimas son transmisibles con la empresa misma (cf., en nuestra doctrina, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 271, y J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios... op. cit.*, pp. 157-158). En esta línea, poniendo de relieve, en el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, cómo el carácter *intuitus personae* que impregna estas figuras hace que este sector sea reactio a la admisibilidad de la cesión del contrato, vid. J.J. Forner Delaygua, *La cesión de contrato (Construcción de la figura y ley aplicable)*, Barcelona, 1989, pp. 143-145.

invenciones?(33). En definitiva, el art. 75.3 LP. exige, en todo caso, que exista una voluntad real del licenciante de permitir que la licencia sea cedida. No resulta convincente pensar que esa voluntad se encuentra implícita en una cláusula de elección de Derecho aplicable cuando el ordenamiento designado parta de la libertad para ceder la licencia. En defecto de pacto por las partes, la transmisibilidad de la licencia es poco frecuente en el panorama comparado(34). Más razonable es pensar que si las partes hubieran querido hacer uso de la posibilidad de excluir la solución general recogida en la *lex loci protectionis*, lo habrían previsto expresamente en el contrato (una cláusula sobre el particular figura con frecuencia en los modelos de contrato de licencia).

En síntesis, la naturaleza dispositiva de una norma no supone un obstáculo a su inclusión dentro del ámbito de necesaria aplicación de la ley de protección; determinante será la *ratio* del precepto en cuestión(35). Si la norma es de necesaria aplicación a título de *lex loci protectionis*, la regulación dispositiva en ella

33. La estrecha vinculación entre el régimen de cesión de licencias y las políticas legislativas que configuran el sistema de patentes (cuestión esta que se repite en todos los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación de la *lex loci protectionis*) ha sido puesta de relieve en la jurisprudencia federal de EEUU, al rechazar la posibilidad de que las licencias sean cedidas sin consentimiento del licenciante (*Unarco Indus. Inc. v. Kelley Co. Inc.*, U.S. Court of Appeals, 7th. Circuit, 1972, 465 F. 2d 1303).

34. Vid. Cap. Primero.III.2.E, *supra*.

35. Vid. O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht...", *loc. cit.*, pp. 514-515. Asimismo, vid. Cap. Sexto.I.1, *infra*.

prevista deberá ser aplicada, salvo que los contratantes hayan dispuesto lo contrario en los términos exigidos por la norma de la ley de protección. En principio, no cabe afirmar, con carácter general, que la elección por los contratantes en ejercicio de la autonomía conflictual de una *lex contractus* diferente implique la sustitución de las normas dispositivas de la *lex loci protectionis* comprendidas en su ámbito de necesaria aplicación por las de la *lex contractus* elegida por las partes.

105. La incidencia de normas de intervención representa también una limitación significativa a la operatividad de la autonomía de la voluntad en la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. En buena medida, puede darse cuenta del fenómeno constatando cómo, con carácter general, tanto la imperativa aplicación de normas de intervención de la *lex fori* (art. 7.2 CR) como la eficacia atribuida a normas de intervención de terceros Estados (de acuerdo con el art. 7.1 CR), restringen el ámbito de aplicación de la *lex contractus*(36). Sin embargo, el acento debe ahora recaer sobre la circunstancia de que la autonomía de la voluntad no es un instrumento útil ni para excluir la aplicación sobre la relación contractual de normas de intervención, ni para hacer posible que la misma quede sometida a las normas de intervención de cualquier ordenamiento designado por los contratantes.

36. Al respecto, *vid.* Cap. Sexto.II, *infra*.

Decisivos son la peculiar naturaleza y el fundamento específico de estas normas, que conllevan que las mismas sean sólo de aplicación a determinadas situaciones y, además, lo sean con independencia de cuál sea la ley del contrato(37). En efecto, se trata de normas cuya naturaleza y contenido implican un inherente ámbito de aplicación espacial -que no siempre se recoge de modo explícito-(38). Son sectores normativos en los que la autonomía de la voluntad por sí misma resulta inoperativa como criterio de conexión(39).

La designación por las partes, en ejercicio de la autonomía conflictual, de un concreto ordenamiento con el objetivo de lograr la aplicación de sus específicas normas de intervención -el ejemplo típico es la elección de la ley suiza, pensando en la mayor liberalidad de su sistema antitrust-, no sólo no producirá el efecto

37. Vid. Cap. Segundo.II.1 y 2, *supra*.

38. Es claro, por ejemplo, que los intereses esenciales tutelados por las normas de defensa de la competencia o las normas de control sobre la exportación o la adquisición de tecnología no se verán, en ningún caso, afectados, por contratos únicamente vinculados con los ordenamientos a los que pertenecen tales normas a través de una cláusula de elección del Derecho aplicable.

39. Idea que ha sido puesta de relieve de modo reiterado en relación con la precisión del alcance espacial de las normas de defensa de la competencia, *vid.*, *v.gr.*, I.E. Schwartz, "Applicability of National Law on Restraints of Competition to International Restraints of Competition", AA.VV., *Kartelle und Monopole in modernen Recht*, Tomo II, Karlsruhe, 1961, pp. 701-726, p. 721; y O.F. von Gamm, "Rechtswahl für internationale Wettbewerbsbeschränkungen und zwingendes Recht", *NJW*, vol.30, 1977, pp. 1.553-1.557, *passim*.

deseado por la incidencia imperativa de las normas de intervención más restrictivas de la *lex fori* o de terceros estados en la materia -siempre que el supuesto se halle dentro del ámbito de imperativa aplicación de las mismas- (art. 7 CR); sino que, en los supuestos típicos, de la configuración de las normas de intervención del propio ordenamiento seleccionado como *lex causae*, resultará que las mismas no son aplicables a un supuesto sólo vinculado con ese ordenamiento a través de la elección de los contratantes(40).

6. Coordinación con el ejercicio de la autonomía material

106. A través de la incorporación de un clausulado minucioso -en ejercicio de la autonomía material-, podrán los contratantes evitar en buena medida la imprevisibilidad sobre el régimen jurídico del contrato, resultado de las insuficiencias que caracterizan la regulación de estas transacciones en los diversos ordenamientos internos, donde, como quedó explicitado, en defecto de pacto por las partes, suele ser necesario acudir a normas y principios comunes en materia de obligaciones contractuales, cuya aplicación a este

40. Un resultado semejante se logra considerando, con carácter general, que las normas de intervención quedan excluidas del alcance de la remisión a la *lex contractus*; en esta línea, *vid.*, poniendo, además, de relieve como la remisión por los contratantes a determinadas normas de intervención sí puede operar en el ámbito reconocido a la autonomía material, K. Kreuzer, "Parteiautonomie..." *loc. cit.*, pp. 106-111. *Vid.*, también, Cap. Segundo.II.3, *supra*.

concreto sector suscita significativas dudas(41). Asimismo, las peculiares necesidades de los contratantes, que varían en cada operación -piénsese, por ejemplo, en el volumen de asistencia técnica que puede requerir el licenciatario de una patente o en las cláusulas relativas a la obligación de comunicar las mejoras desarrolladas-, sólo pueden ser adecuadamente satisfechas a través de su configuración en el clausulado contractual. Ahora bien, el intento de diseñar un clausulado exhaustivo choca con los rasgos de complejidad propios de estos acuerdos en el tráfico internacional, que acarrea que en muchas ocasiones sea sólo posible fijar en el contrato las bases sobre las que se desarrollarán las relaciones(42).

Desde una óptica económica, la elaboración de un clausulado minucioso supone un elevado coste de transacción. Ahora bien, las características de las relaciones derivadas de los contratos internacionales de cesión y licencia (establecimiento de vínculos duraderos de colaboración, exigencia previa de elevadas inversiones por parte del adquirente de los derechos de propiedad

41. Sobre la conveniencia de que los contratantes obvien esas deficiencias por medio de un clausulado que prevea en detalle sus derechos y obligaciones, *vid.*, v. gr., D. Stauder "Bericht..." *loc. cit.*, p. 343; en relación con la contratación internacional sobre know-how, H.A. Newcomer, "Legal Protection and Licensing of know-How Internationally", *American Business Law Journal* vol.7, 1970, pp. 227-239, p. 237; y A. Roy, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, p. 127.

42. No obstante, en tales circunstancias es también habitual que los contratantes regulen de forma muy detallada cuestiones como la distribución de riesgos, cf. K. Nicklisch, "Vorteile..." *loc. cit.*, pp. 20-21.

industrial o *know-how* para poder llevar a cabo su explotación,...), así como el nivel de inseguridad jurídica al que en ausencia de ese clausulado quedarían abocadas tales relaciones, justifica que las partes opten por prever en detalle el régimen del contrato(43). En cualquier caso, la necesidad de elaborar minuciosamente el contenido del mismo parece repercutir de forma negativa sobre la posición del adquirente quien normalmente dispone de recursos más limitados y concluye este tipo de acuerdos de forma esporádica.

La precisión exhaustiva por las partes -en uso de la autonomía material- del régimen del contrato, unido a la significativa incidencia que sobre tal régimen están llamadas a ejercer -al margen del estatuto contractual-, tanto las disposiciones relevantes de la *lex loci protectionis*, como normas materiales imperativas de terceros Estados vinculados con la operación, relativizan la trascendencia de la *lex contractus* en la configuración del régimen jurídico del contrato del contrato.

Al constatar que la aplicación del régimen supletorio de la *lex contractus* será relevante sólo en los supuestos que no puedan ser resueltos a la luz del clausulado del contrato, que la aplicación de la *lex loci protectionis* tendrá lugar al margen del estatuto contractual y que la relevancia de normas de intervención

43. En general sobre esta idea, desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, O.E. Williamson, "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", *The Journal of Law and Economics*, vol. 22, 1979, pp. 233-261, esp. p. 254.

de diversos países vinculados con la operación -incluidas las de la *lex causae*- dependerá sobremanera de cuál sea el órgano llamado finalmente a decidir, los contratantes deberían mostrarse menos reticentes a incluir una cláusula sobre la ley aplicable(44). No obstante, la trascendencia de la *lex contractus* no debe ser minimizada, pues resultará determinante tanto en la interpretación del clausulado contractual como en la eventual coordinación normativa cuando disposiciones procedentes de ordenamientos diversos incidan sobre la relación negocial. Asimismo, es imposible pretender que el clausulado negocial contemple todos los supuestos que pueden suscitarse en el desarrollo y ejecución de estos contratos, en particular cuando, como es habitual, los mismos establecen un vínculo duradero de colaboración(45).

44. De esta forma, como vimos, se dota a la relación jurídica de seguridad jurídica en la medida en que se elimina, en su caso, el difícil problema de la precisión del Derecho aplicable a falta de elección, quedando fijado desde un principio el marco interpretativo del contrato. La limitada trascendencia de la *lex causae* en la previsible configuración del contenido del contrato, debería reducir el apego a un concreto ordenamiento. Partiendo de estos presupuestos, se comprende la idea defendida por F.K. Beier, al señalar que en estos contratos es mejor ceder en la elección del Derecho aplicable y llegar a un acuerdo, que dejar la cuestión sin resolver (cf. F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 300).

45. Cf. C. von der Seipen, *Akzessorische...* *op. cit.*, p. 274.

R.D. 148.009



BIBLIOTECA U.C.M.



5308465870

TE
953

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
Y DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

**CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y KNOW-HOW (CONOCIMIENTOS TECNICOS
SECRETOS): ESTUDIO DE DERECHO APLICABLE
(Volumen Segundo)**

Tesis doctoral
presentada por

PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO

DONATIVO

dirigida por

Prof.Dr.D. JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS
(Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Universidad Complutense)

MADRID, 1994



**CAPITULO CUARTO. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCION A
LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y *KNOW-HOW* (I): CONSIDERACIONES GENERALES**

I. Alternativas de solución: divergencias en las propuestas doctrinales y en las soluciones legales y jurisprudenciales

1. Consideraciones previas

107. Un análisis de conjunto de las propuestas formuladas por la doctrina, así como de los criterios legislativos y jurisprudenciales adoptados, en relación con el Derecho aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales sobre propiedad industrial y *know-how*, conduce, en primer lugar, a constatar la extraordinaria heterogeneidad de las soluciones ofrecidas(1). Los esfuerzos por formular una solución

1. Es significativo que la necesidad de clarificar las reglas de los Estados miembros sobre Derecho aplicable en materia de contratos de licencia de patente y *know-how*, fue sentida ya en los años setenta por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, *vid.* "Note sur les contrats de licence et de savoir faire", *Actes et documents de la Treizième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1978, pp. 111-118. El interés de la cuestión para la Conferencia fue reafirmado con posterioridad, *vid.* "Aperçu des activités permettant la mise à jour de la Note de 1976 sur les contrats de licence et le savoir-faire", *Actes et documents de la Quatorzième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1982, pp. I-148 - I-153; "Mise à jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et de savoir faire", *Actes et documents de la Quinzième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1986, pp.136-137; "Note additionnelle sur les contrats de licence et de savoir-faire", *ibid.*, pp. 155-158; y "Nouvelle mise à jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et

general a las cuestiones de ley aplicable en este sector de la contratación se hallan condicionados por la diversidad de la práctica negocial en la materia; incluso el contenido de contratos pertenecientes a un mismo tipo (por ejemplo, licencia de patente) varía significativamente según los casos, en atención a la peculiar configuración negocial. En esta línea, condionan el resultado alcanzado, tanto los criterios empleados para delimitar qué acuerdos quedan comprendidos en las soluciones propuestas(2), como la opción elegida acerca del contenido considerado típico de estos contratos(3).

de savoir-faire", *Actes et documents de la Seizième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1991, p. 110.

2. En efecto, los planteamientos sobre el particular varían. Dejando a un lado las numerosas construcciones doctrinales, es ilustrativo que en las normas de los sistemas de D.I.Pr. que han incorporado disposiciones específicas en la materia, no coincida la formulación del supuesto de hecho: así por ejemplo, mientras que el § 43 de la Ley austriaca de 15 junio 1978 y el art. 122 de la Ley suiza de 18 diciembre 1987 se refieren a los contratos relativos a derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales ("*Verträge über Immaterialgüterrechte*" o, en la versión en francés de la Ley suiza, "*contrats portant sur la propriété intellectuelle*"), el § 25 del Decreto-ley húngaro 13/1979 alude en su apartado d) a "los contratos de utilización de derechos de propiedad industrial", y el art. 20 de la Ley yugoslava de 15 julio 1982 regula en su apartado 18 la ley aplicable a "los contratos de transferencia de tecnología (licencia y otros)".

3. A modo de ejemplo, por entender que en su configuración típica, el contenido de los contratos de licencia incluye la obligación del licenciatario de pagar periódicamente una regalía mínima y de mantener la patente en vigor, así como que normalmente la extensión de las garantías otorgadas por el licenciante es muy limitada y la asistencia técnica prestada muy reducida, considera G. Modiano, distanciándose de la postura más

La variedad de los planteamientos no es sólo consecuencia de los diferentes criterios configuradores de cada uno de los sistemas de D.I.Pr. en materia de ley aplicable a las obligaciones contractuales(4), ni de los diversos intereses de política legislativa en la selección de la ley aplicable en este sector de la contratación(5). Con frecuencia, soluciones contrapuestas

difundida, que la prestación característica en los contratos de licencia de patente es, con carácter general, la del licenciatario y no la del licenciante, cf. G. Modiano, "International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws", *Nw. J. Int. L. & Bus.*, vol. 2, 1980, pp. 11-27, pp. 23-27.

4. Es indudable que sobre la localización de estos contratos se proyectarán las divergencias existentes en la configuración de los criterios inspiradores de las normas de conflicto sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Para un análisis comparado de las soluciones resultantes en este sector de la contratación, *vid.* A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 178-192 (en la misma línea, aunque muy anterior en el tiempo, *vid.* D. Pfaff, "Internationale..." *loc. cit.*, pp. 241-254).

5. La especificidad de los intereses en la materia, no sólo se ha manifestado en las reglas sobre Derecho aplicable incorporadas por los países importadores en las normas de protección sobre adquisición de tecnología (al respecto, *vid.* G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 39-50), sino también en la elección por parte de algún país exportador de la ley de la residencia habitual del transmitente como criterio de base (es el caso del art. 122 de la ley suiza de D.I.Pr. de 1987, *cf.*, v. gr., U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 111-112). Las divergencias de los intereses de política legislativa en la materia entre países industrializados y países en vías de desarrollo fue determinante de la ausencia de acuerdo sobre la ley aplicable a falta de elección en las negociaciones en el seno de la UNCTAD sobre un Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología (*vid.* L. Migliorino, "La

aparecen fundadas en idénticos principios. Así ocurre, en particular, con la concreción para esta categoría de contratos de la técnica de la prestación característica(6) y con la determinación del ordenamiento más estrechamente vinculado(7). Incluso en codificaciones recientes que parten de principios similares en la determinación objetiva de la ley aplicable en materia

legge..." *loc. cit.*, pp. 667-676; y F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 729-733).

6. Sin necesidad, por el momento, de dar cuenta de los planteamientos doctrinales, baste, ahora, a modo de ejemplo, constatar a modo de ejemplo, cómo incluso en la jurisprudencia suiza la determinación de la prestación característica en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial ha arrojado soluciones contrapuestas. Así, si bien el Tribunal Federal Suizo ha considerado por dos veces que la prestación característica es la del licenciante (*vid.* las sents. de 1 octubre 1968 -BGE/ATF, 94.II, pp. 355-363, p. 362- y de 22 abril 1975 -BGE/ATF, 101.II, pp. 293-302, p. 298-), en alguna ocasión, instancias inferiores han entendido que la prestación más significativa en tales contratos es la del licenciatario (*vid.*, siguiendo la propuesta sobre el particular de A. Troller -*Das internationale... op.cit.*, p.196-, las consideraciones contenidas en la decisión del *Obergericht* de Zúrich, de 29 noviembre 1968 -parcialmente reproducida en *RIW*, vol.15, 1969, p. 329-).

7. El recurso al criterio de los vínculos más estrechos en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial sirve, según los planteamientos, para afirmar, con carácter general, la competencia: de la ley del país de residencia del licenciante -por entender que éste realiza la prestación característica sin que quepa aplicar otro ordenamiento como más vinculado- (*cf.*, v. *gr.*, M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 321-322); de la ley del país de residencia del licenciatario (*vid.*, v. *gr.*, si bien su solución no es tan sencilla, S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 315-330, esp. pp. 322 y 329); y de la ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato (*cf.*, v. *gr.*, D. Martiny, "Art. 28"..." *loc. cit.*, p. 1.613).

contractual, las soluciones legislativas expresamente previstas en este concreto sector divergen sustancialmente(8). En este contexto, parece fuera de duda que la interpretación y aplicación uniforme -a la que alude el art. 18 CR(9)- de los criterios de conexión flexibles del art. 4 CR, suscitará particulares dificultades en este sector de la contratación internacional.

Antes de proceder al estudio específico en el sistema del CR, es imprescindible, para valorar las implicaciones de los diferentes criterios de conexión relevantes, un análisis de conjunto de las diversas opciones en materia de determinación objetiva del Derecho aplicable a los contratos sobre propiedad industrial y *know-how*, seguidas por la legislación, jurisprudencia y doctrina comparadas; insistiendo en los fundamentos esgrimidos para defender cada una de las posibilidades.

8. Tanto en la Ley austriaca de 1978 como en la Ley suiza de 1987, la técnica de la prestación característica y el principio de los vínculos más estrechos desempeñan un papel básico en la determinación objetiva de la ley aplicable a los contratos (*cf.*, *v. gr.*, para la primera, M. Schwimann, *Grundriß... op. cit.*, pp. 122-126; y, para la segunda, A.K. Schnyder, *Das neue... op. cit.*, pp. 108-109); sin embargo, las normas específicas relativas a la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) -§ 43 de la Ley austriaca y art. 122 de la Ley suiza- emplean criterios de conexión diversos (la primera, lugar de protección del derecho de exclusiva transmitido o, cuando el contrato comprende derechos de exclusiva de diferentes países, establecimiento del adquirente; la segunda, lugar de residencia habitual del transmitente).

9. *Vid.* las consideraciones generales al respecto contenidas en Introducción, *supra*.

Con carácter general, dejando al margen la incidencia de criterios de conexión rígidos(10), las opciones seguidas se reducen a tres: ley (de la sede) del transmitente, ley (de la sede) del adquirente, ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato; siendo frecuente, sin embargo, combinar más de una, en atención a las cambiantes características de los acuerdos. Esta clasificación tripartita(11) es también válida, como punto de partida, para los supuestos en los que la explotación de los derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de un contrato mixto(12), el empleo de criterios de conexión

10. Criterios que han sido tradicionales en nuestro sistema de D.I.Pr. en la materia (art. 10.5 C.c.), pero que, por su inadecuación para dar respuestas adecuadas a las exigencias del moderno tráfico privado internacional (cf. v. gr., O. Lando, "The Conflict..." *loc. cit.*, pp. 365-366; y M. Virgós, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 231-232; asimismo, vid. M. Checa Martínez, *El crédito documentario en el Derecho del comercio internacional*, Madrid, 1994, pp. 204-212), se hallan en franca regresión en el panorama comparado y poco pueden aportar en la interpretación del modelo instaurado en el art.4 CR.

11. División bien conocida en la doctrina, *vid.*, v. gr., U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 98-103.

12. Por ejemplo, en relación con los contratos de franquicia, cf. M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 174. Además, es manifiesto que en los contratos mixtos que incorporan la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, también el transmitente y el adquirente de los bienes inmateriales -cuya explotación en el conjunto negocial puede resultar accesoria- realizan normalmente el resto de las prestaciones.

distintos sólo es relevante en supuestos excepcionales(13).

2. Ley (de la sede) del transmitente

108. La idea de que la prestación del transmitente es la característica en los contratos de cesión y licencia sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* goza de amplia difusión. Aparece expresamente en la obra de A. Schnitzer(14), de gran influencia(15), ha sido recogida por la jurisprudencia suiza(16) y es el fundamento de las soluciones específicas en la materia contenidas en las legislaciones húngara(17) y suiza(18).

13. Así puede ocurrir en relación con la residencia habitual -o establecimiento- común de los contratantes, o con el recurso a la *lex societatis* cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how* tiene lugar como aportación social.

14. Cf., en relación con los contratos de licencia de propiedad industrial, A.F. Schnitzer, *Handbuch des internationalen Privatrechts*, t. II, 4ª ed., Basilea, 1958, p. 597.

15. Cf., en nuestra doctrina, en relación con los contratos sobre transferencia de tecnología, J.D. González Campos, *Nota... loc. cit.*, p. 212.

16. En las aludidas sentencias del Tribunal Federal de 1 octubre 1968 (*BGE/ATF*, 94.II, pp. 355-363, p. 362) y de 22 abril 1975 (*BGE/ATF*, 101.II, pp. 293-302, p. 298).

17. Es opinión generalizada que el recurso -a falta de elección- a la ley de la residencia habitual o del establecimiento del licenciante en relación con los contratos de utilización de derechos de propiedad industrial, previsto expresamente en el § 25 d) del Decreto-ley húngaro 13/1979 sobre D.I.Pr., es expresión

La idea, que se encuentra particularmente consolidada en relación con los contratos de cesión y licencia de know-how(19), lleva normalmente a localizar la relación jurídica en el país donde el transmitente tiene su establecimiento o su residencia habitual(20).

del criterio de la prestación característica, cf. A. Vida, "Die Immaterialgüterrechte..." *loc. cit.*, pp. 214-215; y E.G. Kerschner, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, pp. 228-229; por otra parte, se trata de una idea extendida con anterioridad en la doctrina húngara, *vid.*, v. gr., F. Mádl, *Foreign Trade Monopoly. Private International Law*, Budapest, 1967, pp. 88-89. Una solución similar a la del mencionado § 25 d) proclamaba el § 12.1.1 de la ley de 5 diciembre 1975 de la República Democrática Alemana.

18. Por ser el art. 122 de la Ley federal suiza de D.I.Pr. de 1987 -que prevé que, en defecto de pacto, se aplique a los contratos relativos a derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, la ley del país en el que el transmitente tiene su residencia- simplemente la aplicación a una concreta categoría contractual del criterio de la prestación característica, proclamado con carácter general en el art. 117.2 de esa Ley, se ha considerado su inclusión ha sido considerada superflua e innecesaria, *vid.* U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 114-116.

19. Cf., entre los autores que en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial no se pronuncian a favor de que el criterio de la prestación característica opere con carácter general, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 722-723; y D. Martiny, "Art. 28".... *loc. cit.*, p. 1.613.

20. Algo que no plantea dudas en nuestro sistema, habida cuenta del art. 4.2 CR. En esta medida, carecen ahora de aplicación planteamientos que, si bien parten de que la prestación característica es la del transmitente de derechos de propiedad industrial, localizan el contrato -tomando partido en la polémica acerca de la localización de la prestación característica por una opción no seguida en el CR- no en el lugar del establecimiento del prestador característico, sino en el país donde la prestación característica es ejecutada, lo que conduciría, en los supuestos típicos, a la aplicación

Se ha destacado, en este contexto, que es el transmitente quien pone a disposición de la otra parte un bien, que de otro modo no sería accesible al adquirente en condiciones semejantes, estando con frecuencia obligado el transmitente a asistir a la otra parte para que pueda explotar el bien, explotación que cuando aparece como obligación del licenciatario sería sólo presupuesto de la rentabilidad del contrato para el licenciante(21). También en la interpretación del art. 4.2 C.R., se ha considerado recientemente que la técnica de la prestación característica conduce en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, con carácter general, a la aplicación de la ley de la residencia o establecimiento del licenciante(22).

No obstante, buena parte de los autores que consideran que en los contratos de cesión y licencia sobre derechos de propiedad industrial cabe identificar

de la ley del lugar de protección del derecho transmitido (en esta línea, *vid.* A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, pp. 119-120; y M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 355-356 (contrato de cesión de patente relativo a un solo país) y pp. 360-361 (contrato de licencia de patente relativo a un solo país).

21. Cf. F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 451-452, firme defensor del empleo de la doctrina de la prestación característica en los contratos de licencia, que conduciría, según este autor, claramente, a aplicar el ordenamiento del (lugar de residencia) del licenciante, *vid.*, también, *id.*, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 742-743.

22. Cf. M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 205 y 322.

como prestación característica la del transmitente, entienden que existen supuestos muy significativos en los que la presunción no puede operar, por hallarse el contrato más estrechamente vinculado con otro ordenamiento. Es éste el planteamiento de E. Ulmer, quien, a la luz del art.4 del anteproyecto del C.R. de 1972, manifiesta que cuando la licencia sea exclusiva o el licenciatario quede obligado a explotar el derecho de propiedad industrial, el contrato se hallará más estrechamente vinculado con el país donde se encuentre el establecimiento del licenciatario, cuyo ordenamiento será, en consecuencia, aplicable(23). En este contexto, el contenido de las obligaciones asumidas por el licenciatario parece ser determinante(24); ciertos autores, admitiendo que el criterio de base es la aplicación de la ley de la residencia del licenciante como parte que asume la prestación característica, tienden a ampliar el catálogo de excepciones(25). En todo

23. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 93-96. Una postura próxima es adoptada por otros autores, cf. B. von Hoffmann, "Verträge...", *loc. cit.*, pp. 213-215, quien entiende que la excepción sólo debe operar cuando el licenciatario asume la obligación de explotar el derecho de propiedad industrial (no cuando la licencia es exclusiva).

24. *Vid.*, en esta línea, O. Lando, "Contracts", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. III, chapter 24, p. 142; e I. Schwander, "Die Behandlung der Innominatverträge im internationalen Privatrecht", *Innominatverträge... op. cit.*, pp. 501-513, p. 509.

25. *Vid.*, esbozando los supuestos en que considera preciso, a la luz del sistema suizo, acudir en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* a la cláusula de excepción, en detrimento del criterio de la prestación característica,

caso, es habitual reconocer que tratándose de contratos mixtos, la determinación de la prestación característica plantea especiales dificultades; en particular, cuando son contratos en los que se combina la explotación (cesión o licencia) de bienes inmateriales con elementos propios de otros contratos, es frecuente proclamar la imposibilidad de identificar una prestación característica(26). Asimismo, en otras modalidades contractuales -significativamente, en los contratos de cesión y licencia recíproca y en los acuerdos tendentes al establecimiento de un consorcio de patentes- no es posible identificar un único transmitente de los bienes inmateriales.

Para un sector significativo de la doctrina, pese a ser normalmente la prestación del transmitente la característica, ésta no opera tratándose de contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial protegidos en un solo país, pues tales acuerdos presentan una vinculación más estrecha con el ordenamiento del lugar de protección. El recurso a la ley

U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 120-127 y 130.

26. Por ejemplo, cuando la licencia se integra en el marco de un contrato de franquicia, cf. -entre los firmes defensores de identificar la prestación del licenciante como característica en los contratos de licencia-, F. Dessemontet, "L'harmonisation...", loc. cit., p. 743; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 195-197, *id.*, "Die international-privatrechtliche..." loc. cit., p. 175 (lo cual no excluye, sin embargo, que se pueda localizar el contrato en el lugar de establecimiento del transmitente -franquiciador-, por considerar ese ordenamiento como el más vinculado con la relación, *ibid.*, p. 178).

del lugar de residencia del transmitente estaría, sin embargo, justificado para los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en países diversos, como mecanismo más adecuado para garantizar la aplicación de un estatuto contractual único(27).

Por otra parte, cabe reseñar la existencia de opiniones favorables a considerar el lugar de establecimiento del transmitente como criterio de conexión determinante en este sector de la contratación, con base en argumentos de otro tipo. En concreto, a partir de un análisis de los intereses implicados(28) o

27. Vid. -sin hacer referencia expresa a la técnica de la prestación característica- F. Merz, "Lizenzvertrag"... loc. cit., p. 674; y J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." loc. cit. (1 cahier B), p. 28. Asimismo, haciendo referencia a la prestación característica, si bien entienden que en atención a la configuración del contenido negocial esta puede corresponder en ocasiones al adquirente, vid. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 583; A. Troller, "Internationale..." loc. cit., pp. 119-121; id., *Das internationale...* op. cit., pp. 193 (cesión de derechos relativos a diversos países) y 196 (licencia de derechos relativos a países diversos); id., *Immaterialgüterrecht...* op. cit., p. 864; y, siguiendo fundamentalmente las opiniones de A. Troller en esta materia, A. Vida, "Les contrats..." loc. cit., p. 223; y E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit..." loc. cit., pp. 1.350-1.351.

28. Vid. los peculiares planteamientos de B. Godenhielm, "Fragen..." loc. cit., p. 154 (que se inclina -en consideración a intereses apenas especificados- por la ley del país del transmitente sólo en los acuerdos de licencia); y, en relación con los acuerdos en los que cabe constatar una "*prééminance d'intérêt*" de parte del transmitente, M. Diener, *Contrats...* op. cit., pp. 219-225 y 249-252. Por su parte, J. Jansky ("Choice of Law and Trademark Licence Agreements", *ICLQ*, vol. 16, 1967, pp. 393-405, pp. 404-407), en relación con los contratos

por considerar que el centro de gravedad económico de la relación se encuentra en ocasiones en el país del transmitente(29).

3. Ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato

109. Tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país, la tendencia a localizar el contrato en el lugar de protección de los derechos objeto del mismo, se halla muy extendida. Desde antiguo se puso de relieve que este criterio evita la inseguridad acerca de la ley aplicable a tales contratos y elimina el complejo problema de la delimitación entre el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* y el ámbito atribuido a la *lex*

de licencia de marca, considera la preferencia por la ley del establecimiento del licenciante, a falta de elección por los contratantes, como "*common-sense choice*".

29. A la aplicación de la ley del establecimiento del licenciante conduce, sólo en algunos supuestos (en otros, será de aplicación la ley del establecimiento del adquirente o la ley de protección del derecho transmitido), el planteamiento de D. Pfaff encaminado a localizar cada contrato de licencia en el lugar donde radica su centro de gravedad económico, por considerar que el recurso al criterio de la prestación característica en sentido jurídico es insuficiente, habida cuenta de las complejas circunstancias económicas presentes en los contratos internacionales de licencia, cf. D. Pfaff, "*Internationale...*" *loc. cit.*, p. 246.; e *id.*, "*Conflict...*" *loc. cit.*, pp. 38-39.

contractus(30). Se ha insistido también en que conduce a la aplicación del ordenamiento más estrechamente vinculado con el contrato, pues, además de que normas de ese ordenamiento serán en todo caso aplicadas a la relación jurídica a título de *lex loci protectionis*, es en el lugar de protección donde el transmitente debe hacer posible el empleo por el adquirente del derecho de propiedad industrial (es, con carácter general, donde tiene lugar la ejecución de la prestación característica), donde el bien inmaterial será explotado y donde el contrato producirá fundamentalmente efectos(31). Ahora bien, cuando el contrato tiene por objeto la explotación en varios países de derechos de propiedad industrial, el recurso a la(s) ley(es) de protección no serviría para localizar el contrato en un único ordenamiento, por lo que es necesario acudir a un criterio distinto (normalmente, la ley del establecimiento del transmitente o del adquirente)(32).

30. Cf. H. Batiffol, *Les conflits...* op. cit., p. 183. Con un fundamento distinto (sin duda, ya superado - vid. Cap. Tercero.I.2, supra), vid. M. Wolff, *Private...* op. cit., pp. 547-548.

31. Vid. A. Troller, "Internationale..." loc. cit., p. 120; P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., pp. 535-536 (patentes), 540 y 543 (marcas) y 547; A. Vida, "Les contrats...", pp. 222-223 (matizando en los supuestos de licencia mixta); J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." loc. cit. (1 cahier B), p. 28; G. Henn, *Patent-und...* op.cit., p. 255; F. Merz, "Lizenzvertrag" loc. cit., p. 674; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 583; y D. Martiny, "Art. 28" loc. cit., p. 1.613.

32. Todos los autores citados en la nota precedente entienden que cuando el contrato versa sobre la explotación de derechos de propiedad industrial en varios países, la aplicación a título de *lex contractus* de la ley

Este planteamiento ha encontrado plasmación expresa en la Ley austriaca de D.I.Pr. de 15 junio 1978, cuyo § 43.1, prevé, en defecto de elección, la aplicación a los contratos relativos a la explotación en un solo país de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, de la ley de ese país; por su parte, cuando el contrato comprende la explotación en varios países de tales derechos, será de aplicación la ley de la residencia habitual del adquirente(33). Una solución casi idéntica recogía en su art. 119 el Proyecto de ley federal suiza de D.I.Pr., de 10 noviembre 1982(34). Asimismo, el recurso a la ley de protección del derecho transmitido ha sido utilizado por la jurisprudencia alemana para localizar -identificando el centro de gravedad del

del país de protección debe ser abandonada. (Vid. también Cap. Cuarto.IV.2, *infra*).

33. Vid. F. Schönherr, "Praktische..." *loc. cit.*, p. 75; M. Schwimann, *Grundriß...* *op. cit.*, p. 198; y F. Schwind, *Internationales...* *op. cit.*, p. 194. En la jurisprudencia austriaca, interpretando el § 43.1 a una transacción relativa a derechos de marca registrados en Suiza, declarando en consecuencia aplicable el Derecho suizo, vid. la sent. del *Oberster Gerichtshof* de 14 enero 1986 (*GRUR Int.* 1987, pp. 50-54, esp. pp. 52-53, también en *ÖBl*, vol. 35, 1986, pp. 92-96). Asimismo, aplicando, en virtud del mencionado § 43.1, la ley austriaca a un contrato de franquicia cuyo contenido esencial hacía referencia a la explotación sólo en territorio austriaco de derechos de marca, vid. la decisión del *Oberster Gerichtshof* de 5 mayo 1987 (*IPRax*, vol.8, 1988, pp. 242-244, esp., p. 243).

34. Vid. F. Dessemnontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 436, 438-441; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; y U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 111-112.

contrato a través de elementos objetivos, pese a la referencia formal a la voluntad hipotética de los contratantes- los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial(35).

110. En época reciente, sin embargo, se ha defendido la posibilidad de localizar a partir de un criterio basado en la ley del lugar de protección, también los contratos relativos a la explotación en diversos países de derechos de propiedad industrial. En este sentido, F.K. Beier, considerando que los contratos de explotación en un país de derechos de propiedad industrial tienen su centro de gravedad en el país de protección, con el que la relación presenta los vínculos más estrechos, y entendiendo que si bien es deseable garantizar un estatuto contractual único en los contratos sobre derechos relativos a varios países, éste no puede ser como criterio general el correspondiente al lugar de residencia del transmitente -por no ser adecuado para localizar el contrato en el país donde se halla su centro de gravedad-, ha desarrollado el concepto de "país de protección y explotación primarias" (*primäre Schutz- und Ausübungsland*(36), *country of primary protection and performance*(37)). Según este autor, en aquellos supuestos

35. Vid. la sent. del *Oberlandesgericht* de Düsseldorf de 4 agosto 1961, *GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257, p. 257.

36. Vid. F.K. Beier, "Das auf internationale..." loc. cit., p. 305; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." loc. cit., pp. 296-298.

37. Vid. F.K. Beier, "Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements", *IIC*, vol. 13, 1982, pp. 162-182, pp. 175-177. El planteamiento de F.K. Beier es

en los que el contrato versa sobre la explotación en varios países de derechos de propiedad industrial -que en su opinión son excepcionales, pues en los supuestos típicos los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial se refieren sólo a la explotación en un país-, es habitual que el adquirente lleve a cabo la labor básica de explotación en un sólo país (por ejemplo, donde centraliza la producción de los bienes protegidos y desde donde los distribuye a otros países), es ese país -que, además suele coincidir con el lugar de residencia del adquirente- el que presentaría los vínculos más estrechos con la relación.

Un planteamiento en cierta medida similar ha defendido S. Soltysinski(38), quien tras criticar el recurso en este contexto a la técnica de la prestación característica, se muestra partidario de someter los contratos de licencia de patente a la ley del país de protección siempre que coincida con la ley de residencia del licenciatario y, cuando versan sobre patentes protegidas en varios países, a la ley del país donde se halla el centro de la explotación, que, en su opinión, será en los supuestos típicos el lugar de residencia del licenciatario.

reproducido, defendiendo su operatividad en el sistema del CR, por P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 403-409.

38. *Vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 310-323, esp. p. 322.

4. Ley (de la sede) del adquirente

111. El recurso al lugar de establecimiento del adquirente, como criterio de conexión determinante, a falta de elección por las partes, en este sector de la contratación, ha encontrado plasmación expresa -dejando a un lado la tendencia tradicional en ciertos países importadores a imponer la aplicación de su propio ordenamiento a las operaciones de adquisición de tecnología(39)- en la legislación de D.I.Pr. yugoslava. La remisión contenida en el parrafo 18 del art. 20 de la Ley yugoslava de 15 julio 1982, a la ley del lugar donde el adquirente en "los contratos de transferencia de tecnología (licencia y otros)" tuviere su establecimiento en el momento de celebración del contrato, ha sido entendida por la doctrina como aplicación a un sector específico de la contratación de la técnica de la prestación característica, que según estas opiniones es desempeñada por el cesionario o licenciatario(40).

39. Vid. G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 42-50; y S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 262-269.

40. Cf. K. Sajko, "International-privatrechtliche Fragen internationaler Lizenzverträge (Betrachtungen aus jugoslawischer Sicht)", *GRUR Int*, 1986, pp. 239-244, pp. 241-242; e *id.* "Questions..." *loc. cit.*, p. 227. Una solución similar prevé el mencionado § 43 de la Ley austriaca de 1978, para los contratos relativos a la explotación en más de un país de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales.

En la doctrina, ha sido G. Modiano quien con más determinación ha defendido que la aplicación de la técnica de la prestación característica conduce, en los contratos de licencia de patente, a la aplicación de la ley del establecimiento del licenciatario(41). En su opinión, la tendencia a localizar la prestación característica de parte del licenciante, es incompatible con el contenido típico de estos contratos, que incluiría, además de la obligación por parte del licenciatario de pagar regalías periódicas, el compromiso de éste de defender el derecho de exclusiva frente a los ataques de terceros y de mantener su vigencia. Insiste, asimismo, en limitar el alcance de las obligaciones (en particular, de proporcionar asistencia técnica) y de la responsabilidad del licenciante; considerando, además, que la regla general en el panorama comparado es que el licenciante quede obligado a explotar el derecho objeto del contrato, con independencia de que se haya pactado o no y de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva. De este modo, alcanza la conclusión de que, salvo en supuestos excepcionales, la prestación característica en los contratos de licencia de patente es la del licenciatario.

41. Vid. *Le contrat de licence de brevet (droit suisse et pratique communautaire)*, Ginebra, 1979, pp. 138-141; e *id.*, "International..." *loc. cit.*, pp. 23-27. La misma opinión es defendida en relación con los contratos de licencia por G. Henn -quien, no obstante, entiende que cuando el contrato versa sobre la explotación de derechos de propiedad industrial en un único país, será de aplicación preferente la ley de ese país-, por su particular vinculación con la relación jurídica, cf. G. Henn, *Patent-und...* *op. cit.*, p. 255. Vid. también J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, p. 109.

También atribuyen un papel destacado al lugar de residencia del adquirente, en la localización de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, los partidarios de localizar el contrato a partir del centro de explotación del bien inmateral transmitido. En esta línea, se ha señalado que siempre que la explotación tenga lugar en el país de residencia del adquirente, ése país será el que presente los vínculos más estrechos con el acuerdo(42).

Otras opiniones consideran que la ley del país de establecimiento del adquirente será aplicable sólo en algunas situaciones, como expresión de los vínculos más estrechos(43), o por considerar que en tales circunstancias la prestación característica cae del lado del adquirente, habida cuenta de la peculiar configuración del contrato y de las obligaciones por él asumidas(44). A esta solución conducen también en

42. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 322-323. Por su parte, F.K. Beier también destaca que el "país de protección y explotación primarias" coincide normalmente con el país donde se encuentra la residencia o el establecimiento del adquirente (cf. F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 297-298).

43. Cf., en los supuestos en los que la licencia es exclusiva o el licenciatario asume la obligación de explotar el derecho transmitido, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 94-95; y, sólo en los supuestos en los que el licenciatario asume la obligación de explotar, B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, pp. 214-215.

44. *Vid.*, defendiendo esta opción sólo en supuestos de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de más de un país, A. Troller, *Das internationale...*

supuestos concretos, planteamientos basados en la evaluación de los intereses implicados o en la búsqueda del centro de gravedad económica de la relación(45).

op.cit., p.196; y, en el marco del actual sistema suizo, I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 509. Conviene aquí dejar constancia de la existencia de planteamientos recientes, que afirmando la operatividad de la técnica de la prestación característica en este sector de la contratación, entienden, que, habida cuenta de la diversidad de la práctica negocial, la precisión de cuál sea la prestación característica debe hacerse en función de las circunstancias del caso concreto, *vid.*, en esta línea, A. Roy, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, p. 218.

45. En particular, los ya reseñados de M. Diener, B. Godenhjelm y D. Pfaff.

II. Ley aplicable a falta de elección en el Convenio de Roma: interpretación del art. 4

112. El art. 4 CR, dejando a un lado las normas específicas relativas a los contratos que tienen por objeto un derecho real inmobiliario o la utilización de un inmueble y a los contratos de transporte de mercancías, contenidas en sus apartados 3 y 4, dispone:

"1. En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del artículo 3, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país.

2. Sin perjuicio del apartado 5, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en el que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquel en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento

distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento."

"5. No se aplicará el apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación característica. Las presunciones de los apartados 2, 3 y 4 quedan excluidas cuando resulte del conjunto de las circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país."

Al margen de los contratos celebrados por consumidores y del contrato individual de trabajo, con regulación específica en los arts. 5 y 6 CR, el art. 4 CR recoge los criterios determinantes de la ley aplicable, a falta de elección por las partes, en el sistema del CR. Como se ilustrará seguidamente, la interpretación de este artículo, en particular, de los apartados reproducidos, resulta controvertida. La polémica se centra en torno a la relevancia que deba atribuirse en la determinación de la ley aplicable a la presunción recogida en el apartado 2 o, lo que no es sino otra vertiente de la misma cuestión, en torno al alcance de la posibilidad abierta por el último inciso del apartado 5, de aplicar el ordenamiento del país con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos, corrigiendo el resultado al que lleva la presunción.

Las posturas enfrentadas conducen a técnicas aplicativas del art. 4 CR opuestas (por lo menos, en los supuestos en los que cabe identificar la prestación característica). Para unos, un correcto entendimiento de los apartados 1, 2 y 5 del art. 4 CR exige que el

aplicador determine en cada caso, cuál es el país más vinculado con el contrato. Para otros, el resultado a que conduce la presunción debe ser aplicado *prima facie -a priori*, es decir, sin que sea preciso comprobar en cada caso concreto que ése es el ordenamiento más vinculado-, sólo en supuestos específicos será necesaria la búsqueda del país más estrechamente vinculado (dejando a salvo los casos en que no sea posible determinar la prestación característica, en los que sí sería imprescindible precisar para cada supuesto concreto el ordenamiento más vinculado, en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 5 -primer inciso- del art. 4 CR). En esencia, no se trata sino de una manifestación de la vieja polémica acerca de la tensión entre seguridad jurídica y adecuación de la respuesta a las circunstancias del supuesto concreto, en la elaboración de las normas de conflicto en materia contractual(1). Será decisivo, por lo tanto, para valorar la polémica en torno a la interpretación del art. 4 CR, considerar las pautas inspiradoras del sistema instaurado en el CR sobre tan trascendental cuestión. La opción adoptada acerca de la interpretación de los extremos mencionados del art.4 CR está llamada a tener una significativa relevancia práctica, pues, además de condicionar la técnica aplicativa del art. 4 CR, cabe pensar que en ocasiones variará el ordenamiento seleccionado(2).

1. Sobre el antagonismo tradicional entre ambos elementos en la elaboración e interpretación de las normas de D.I.Pr. en el sector de las obligaciones contractuales, *vid.* F. Vischer, "Methodologische..." *loc. cit.*, pp. 43-68.

2. Particularmente ilustrativo es un caso de la reciente jurisprudencia holandesa (al parecer, el único

113. Para un conjunto de intérpretes, el correcto entendimiento de los párrafos 1 y 5 del art. 4 CR impone la necesidad de individualizar en cada caso qué país se encuentra más vinculado con el contrato, sin que la presunción general recogida en el párrafo 2 limite, en modo alguno, la necesidad de ese examen individualizado del supuesto concreto. Este planteamiento -defendido a la

supuesto hasta el momento en el que el máximo órgano judicial de un Estado miembro del CR se ha pronunciado de modo expreso acerca de la interrelación entre los párrafos 2 y 5 del art. 4 CR). El asunto, decidido finalmente por sent. del *Hoge Raad* de 25 septiembre 1992 (vid. S. Rammeloo, "Die Auslegung von Art. 4 Abs. 2 und Abs. 5 EVÜ: Eine niederländische Perspektive", *IPRax*, vol. 14, 1994, pp. 243-248, donde se recoge el contenido del asunto litigioso, el sentido de las decisiones de los órganos judiciales inferiores que conocieron del mismo y se reproduce parcialmente la decisión del *Hoge Raad*), hacía referencia a una compraventa entre una empresa holandesa (vendedora) y una empresa francesa para el suministro de prensas de papel. El órgano judicial holandés que conoció en primera instancia entendió que, pese a ser el vendedor holandés el prestador característico, el contrato presentaba una mayor vinculación con Francia, porque era en ese país donde las negociaciones previas y la celebración del contrato habían tenido lugar, y porque estaba expresamente previsto que el vendedor suministrara ahí los bienes, en consecuencia, entendió que el ordenamiento francés era aplicable. Este planteamiento fue rechazado por el órgano que conoció en segunda instancia, que entendió que en el caso concreto no se daba esa vinculación más estrecha y se pronunció a favor de la aplicación de la ley de la sede del vendedor como prestador característico. Por su parte, el *Hoge Raad*, ratificando la solución adoptada por el órgano de segunda instancia, consideró que la misma (aplicación de la ley del vendedor), se desprendía del apartado 2 del art. 4 CR, siendo inoportuno el recurso al apartado 5 (más adelante, se insistirá sobre los términos en que el *Hoge Raad* interpretó la interrelación entre los apartados 2 y 5 del art. 4 CR).

luz de construcciones dispares(3)- lleva a entender que la configuración en el mencionado precepto del criterio de los vínculos más estrechos acarrea la adopción de un método judicial, que exige valorar en cada caso los vínculos del contrato en cuestión con los diversos países con los que se halle conectado, negando toda posibilidad de que el recurso al lugar de residencia del prestador característico determine directamente -sin acudir a ese examen casuístico, que se considera imprescindible para garantizar que el contrato no se encuentra más estrechamente conectado con otro país- la ley aplicable.

3. Vid., en esta línea, R. Baratta, *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milán, 1991, pp. 176-190, esp. pp. 178-185; L.F. Carrillo Pozo, *El contrato internacional: la prestación característica*, Bolonia, 1994, pp. 73-112, esp. pp. 90-93; más matizadamente, M. Frigo, "La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti e le norme imperative nella Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, 1993, pp. 17-32, pp. 23-28; alcanzando similares conclusiones, vid. A. Kassis, *Le nouveau... op. cit.*, pp. 301-314 y 326-327; asimismo, la reciente doctrina italiana ha insistido en que esta tendencia ha encontrado ya reflejo jurisprudencial, vid. C. Campiglio, "Prime applicazioni della clausola d'eccezione europea in materia contrattuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXIIX, 1992, pp. 241-254. Con un planteamiento totalmente distinto, interpretando también el art. 4.5 CR en el sentido de que hace siempre necesario un análisis de las circunstancias del caso concreto, en la búsqueda del ordenamiento más vinculado con el contrato, vid. A. Heini, "Vertrauensprinzip und Individualanknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für F. Vischer*, Zúrich, 1983, pp. 149-159, esp. pp. 153-156.

114. Ciertamente, la formulación del art. 4, donde el principio proclamado en el primer apartado -aplicación de la ley del país más vinculado- se reitera en el último apartado, para limitar el alcance de la presunción(4) -entre otras- contenida en el apartado 2, no se presta a una fácil interpretación(5) y, en una primera aproximación, conduce a constatar que la consecuencia jurídica derivada de aplicar las presunciones será provisional, por resultar las presunciones simples elementos de concreción del criterio básico -vínculos más estrechos-, que en el caso concreto pueden resultar inoperativas(6).

4. El empleo del término presunción deriva sólo del respeto a la expresión utilizada por el propio CR. La doctrina ha insistido en poner de relieve que el término presunción no puede entenderse aquí en su sentido técnico-jurídico, *vid.*, *v. gr.*, A. Kassis, "Le nouveau..." *op. cit.*, pp. 308-314; y L.F. Carrillo Pozo, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 76-77. En tiempos recientes, sin embargo, no han faltado propuestas a favor de la utilidad de interpretar la referencia a las presunciones contenidas en este artículo en clave de Derecho procesal, como verdaderas presunciones, alcanzando, por cierto, soluciones muy flexibles, *vid.* R. Heipting, "Schwerpunktanknüpfung und Schwerpunktvermutungen im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tübinga, 1991, pp. 393-411 (a pesar de su construcción, el autor reconoce -*ibid.* pp. 410-411- que el empleo de presunciones para concretar un supuesto de hecho normativo de carácter abierto -como entiende que operan en el marco del art. 4 CR- no tiene parangón en el Derecho procesal).

5. Cf., *v. gr.*, en nuestra doctrina, A.J. Adrián Arnáiz, "Las conexiones subsidiarias en las obligaciones contractuales: sus fundamentos y estructuras jurídicas", *REDI*, vol. XXXIX, 1987, pp. 45-66, p. 58.

6. Cf. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.551.

Ahora bien, una interpretación sistemática del art. 4 CR, que respete, además, los objetivos perseguidos por el legislador a través de la referencia a la ley de la sede del prestador característico, excluye la posibilidad de entender que el apartado 5 del art. 4 CR hace necesario, en todo caso, un examen de las circunstancias del supuesto concreto para determinar la ley aplicable. El objetivo básico perseguido por la presunción general recogida en el art. 4.2 CR es dotar de certeza a la determinación objetiva de la ley aplicable, limitando la inseguridad jurídica a que aboca un examen casuístico e individualizado del ordenamiento más vinculado en cada supuesto de la práctica(7). En este sentido, el CR opta por un modelo que no atribuye una primacia absoluta a la justicia del caso concreto frente a la seguridad jurídica. La relevancia atribuida al país de la sede del prestador característico, como expresión en los supuestos típicos del país más vinculado con el contrato, es el instrumento empleado para garantizar el objetivo de seguridad jurídica. De este modo, se ha insistido en la

7. Cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p. 20; en la doctrina, *vid.*, v. gr., H. Gaudemet-Tallon, "Le nouveau droit international privé des contrats", *Rev. trim. dr. eur.*, vol. 17, 1981, pp. 215-285, pp. 247-248; y J. Kropholler, *Internationales...* *op. cit.*, p. 402. Con carácter general, acerca de la inseguridad jurídica que deriva del empleo de una cláusula general ilimitada que declare aplicable en materia contractual la ley del país en cada caso más vinculado, *vid.*, poniendo de relieve las consecuencias lesivas que resultan para los contratantes, W. Wengler, "L'évolution..." *loc. cit.*, esp. pp. 665-669; y -en el contexto del sistema suizo- I. Schwander, "Internationales Vertragsschuldrecht - direkte Zuständigkeit und objektive Anknüpfung", *Beiträge...* *op. cit.*, pp. 79-99, pp. 88-89.

necesidad de reconocer a la referencia a la sede del prestador característico validez como elemento normativo determinante *a priori* -es decir, que no opera después de valorar las circunstancias del caso concreto- de la ley aplicable en los supuestos típicos. Consecuentemente, en los contratos en los que quepa identificar una prestación característica, la posibilidad de acudir a otro ordenamiento como más vinculado con la situación -en el marco del art. 4.5 C.R.- quedará limitada a supuestos específicos, en los que la sede del prestador característico resulte inapropiada como expresión de conexidad entre el contrato y el país en cuestión(8). Un entendimiento del art. 4 CR tendente a facilitar el logro de soluciones válidas apriorísticamente para situaciones

8. En esta línea, *vid.* F. Vischer, *Internationales Vertragsrecht*, Berna, 1962, p. 137 (obra a la que se remite el propio Informe relativo al C.R., como representativa de las ideas inspiradoras del art. 4 C.R. -cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc.cit.*, pp.20 y 46, n.38- y que no ha sido posible consultar directamente; tomo la referencia de M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op.cit.*, pp.210-211, n.22); y F. Vischer, "The Antagonism..." *loc. cit.*, pp. 57-60. En relación con el sistema del CR, *vid.* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 781-782 y 790-791; *id.* "Obligaciones..." *loc. cit.*, p. 233; O. Lando, "The EEC..." *loc. cit.*, pp. 197-199 y 201; M. Magagni, *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma (del 19 giugno 1980)*, Milán, 1989, pp. 428-430; T.M. de Boer, "The EEC..." *loc. cit.*, pp. 50-56; J. Kropholler, *Internationales...* *op.cit.*, pp. 397 y 402; S. Rammeloo, *Das neue EG- Vertragskollisionsrecht*, Colonia, 1992, pp. 308-310, 318-326 y 330-334; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 208-211 y 214; y S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 246-248.

típicas, es también necesario para hacer posible la interpretación uniforme reclamada por el art. 18 CR(9).

Una postura crítica acerca de la concepción de la prestación característica no puede llevar a alterar el papel atribuido, por mucho que pese, en el sistema del CR a la sede del prestador característico(10). No obstante, las críticas a la construcción de la prestación característica sí serán útiles de cara a precisar los supuestos específicos -al margen de las situaciones típicas- en los que, por no ser expresión suficiente de un vínculo con el contrato, la referencia a la sede del prestador característico deberá ser abandonada; así como para poner de manifiesto los casos, cada vez más frecuentes en la moderna contratación mercantil internacional, en los que no es posible identificar la prestación característica, por lo que se impone la búsqueda del ordenamiento más intimamente vinculado en el caso concreto.

9. Cf. S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, p. 248; y, con particular referencia a los contratos de licencia, M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 211; acerca de las negativas consecuencias que para la uniformidad de las soluciones se derivan del empleo de una cláusula abierta como la del art. 4.5 CR, *vid.* I.F. Fletcher, *Conflict of Laws and European Community Law*, Amsterdam, 1982, p.165.

10. En este sentido, es más coherente propugnar la supresión de las presunciones en una eventual revisión del CR, como hace -con objeto de lograr, por cierto, que la situación vuelva a ser prácticamente idéntica a la existente en Inglaterra antes de la entrada en vigor del CR-, P. Kaye, *The New...* *op. cit.*, pp. 186-191, esp. p. 191.

115. En relación con aquellos contratos en los que es posible identificar una prestación característica, el aplicador deberá acudir, con carácter general, de modo directo a la ley de la sede de la parte que deba realizar esa prestación. Así resulta de la primacía atribuida a este elemento -que es considerado la conexión o vínculo determinante en los supuestos típicos(11)- como expresión de los vínculos más estrechos en el art. 4.2 CR Cuando se trate de un contrato comprendido entre las situaciones típicas, en las que es posible identificar una prestación como característica, cabe pensar que el recurso al apartado 5 del art. 4 CR será sólo posible en los supuestos en los que la aplicación del ordenamiento de la sede del prestador característico sea incompatible con la *ratio* inspiradora del art. 4 CR(12). Determinar cuáles sean esos casos no es, sin duda, tarea fácil, a falta de un criterio delimitador preciso, si bien en la doctrina cabe localizar esfuerzos por sistematizar tales supuestos(13). El máximo órgano judicial holandés ha

11. Vid., con carácter general, en relación con la teoría de la prestación característica, P.H. Neuhaus, *Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts*, 2ª ed., Tubinga, 1976, p. 189; en el marco de la interpretación del art. 4 CR, cf. S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 321 y 326. Asimismo, en el contexto suizo, vid. I. Schwander, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 87-88.

12. Cf. S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, p. 326 (citando a F. Vischer, A. von Planta, *Internationales Privatrecht*, Francfort, 1982, p.184). En la misma línea, vid. el resultado al que llega M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 211.

13. Especialmente vid., al hilo del sistema suizo, F. Vischer, "Das Internationale Vertragsrecht nach dem neuen schweizerischen IPR-Gesetz", AA.VV, *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zúrich, 1990, pp. 9-34, pp. 28-30

entendido (sent. del Hoge Raad de 25 septiembre 1992) que, existiendo prestación característica, el recurso al art. 4.5 CR -que califica de excepcional- será sólo posible cuando la sede del contratante que debe realizar la prestación característica "no sea expresión de vinculación real alguna" ("*geen reële aanknopingswaarde heeft*") con el contrato(14).

Entendiendo que la sede del prestador característico se configura, con carácter general, como el vínculo determinante -expresión de la mayor proximidad del contrato con ese país- en los supuestos típicos, en los que es posible identificar una prestación característica, el recurso al último inciso del apartado 5 actúa para corregir los resultados incompatibles con la *ratio* del art. 4 CR; que ese inciso tenga como objetivo garantizar la aplicación de la ley del país más vinculado con el supuesto, fin primordial del art. 4 CR, no obsta para que sea interpretado de modo tal que sólo en situaciones

(no parece, sin embargo, que en el sistema del C.R. puedan desempeñar un papel semejante las excepciones basadas en consideraciones subjetivas y en la orientación material del resultado, a las que alude F. Vischer). En relación con el art. 4 CR, vid. S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 330-334; e *id.*, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 247-248. Asimismo, vid. Cap. Cuarto.IV.1, *infra*.

14. Vid. una reproducción parcial de la sentencia, con traducción alemana, en S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 244-245 (expresando sus reservas sobre la formulación propuesta, *ibíd.*, p. 248).

específicas deroge (o corrija) la solución consagrada en el apartado 2(15).

En síntesis, el estudio de la ley aplicable a falta de elección a los diversos contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, en el sistema del CR, exige: identificar en qué contratos cabe apreciar una prestación característica; concretar bajo qué circunstancias la solución válida con carácter general - aplicación de la ley de la sede del prestador característico- es inadmisibile, siendo, por lo tanto, necesario precisar el país más vinculado; determinar los supuestos en los que no existe una prestación característica y concretar en esos casos cuál es el país más conectado con el contrato. El objetivo de seguridad jurídica, de tanta importancia en el sistema del CR, exige un esfuerzo por agrupar los supuestos de la práctica, formulando reglas válidas para un conjunto de situaciones.

III. La prestación característica en los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*

116. Si bien el art. 4.2 CR establece que se presumirá que el contrato presenta los vínculos más

15. *Vid.*, interpretando el art. 4 CR como una cláusula específica de corrección, K. Kreuzer, "Zur Funktion..." *loc. cit.*, pp. 175-176.

estrechos con el país de la sede de la parte que deba realizar la prestación característica, el CR no contiene ulteriores precisiones sobre el concepto de prestación característica. El Informe relativo al Convenio se limita a reproducir ciertas ideas básicas de los promotores de esta construcción. Expresa la convicción de que esta técnica permite localizar el contrato atendiendo a elementos internos que reflejan la esencia de la relación contractual y son determinantes de la categoría a la que el contrato pertenece, quedando al margen las circunstancias externas al contrato; la prestación característica haría posible, además, contemplar la función económico-social que la relación jurídica desempeña. Se insiste en la simplicidad con que la prestación característica puede ser determinada en los contratos bilaterales en los que la prestación de una de las partes es básicamente monetaria (característica será la prestación por la que es debido el pago); resaltando, para concluir, que permite objetivar y concretar la noción de los vínculos más estrechos, aportando una significativa dosis de certeza a la determinación objetiva de la ley aplicable(16).

16. Cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, pp. 20-21. Acerca de la técnica de la prestación característica, *vid.*, entre las obras de los dos autores que más decisivamente contribuyeron a su elaboración y desarrollo, A.F. Schnitzer, *Handbuch...* *op. cit.*, pp. 619-654 (esp. pp. 639-646, donde cabe encontrar ya prácticamente todas las ideas sobre la prestación característica contenidas en el Informe relativo al CR); y F. Vischer, "The Principle of the Typical Performance in International Contracts and the Draft Convention", K. Lipstein (ed.), *Harmonization of Private International Law by the EEC*, Londres, 1978, pp. 25-30. Para una visión de conjunto de los planteamientos sobre la prestación característica en estos dos autores, *vid.* M. Magagnì, *La*

El art.4.2 CR selecciona como conexión relevante la residencia habitual de la parte que deba realizar la prestación característica. Es sabido que la prestación característica por sí misma no sirve como elemento de localización; habiendo dudado la doctrina (también la jurisprudencia suiza) entre el lugar de la sede del prestador característico y el lugar de ejecución del contrato. El art. 4.2 CR, en relación con la persona que deba realizar la prestación característica, opta por la residencia habitual, administración central si se trata de una persona jurídica y, cuando el contrato se celebra en el desempeño de una actividad profesional, establecimiento principal (o, preferentemente, el establecimiento por el que tuviere que ser realizada la prestación)(17). En la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, que en la práctica tiene lugar casi exclusivamente entre empresas en el desarrollo de su actividad económica, el elemento relevante será, en los supuestos típicos, el establecimiento (de la parte que deba realizar la

prestazione... op. cit., pp. 85-97; y S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 164-174. Sobre la prestación característica en el sistema del CR, *vid.* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 782-786; y D. Martiny, "Art. 28" *loc. cit.*, pp. 1.553-1.559; acerca de los fundamentos doctrinales del art. 4.2 C.R., *vid.* S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 286-296.

17. Sobre la interpretación de estos conceptos, *vid.* D. Martiny, "Art. 28" *loc. cit.*, pp. 1.557-1.559; P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 183-185; y L.F. Carrillo Pozo, *El contrato... op. cit.*, pp. 56-68.

prestación característica)(18). El art. 4.2 CR fija expresamente en el tiempo ese elemento, al localizar la prestación característica en el país en el que se encontrara el establecimiento (residencia habitual o administración central) del prestador "en el momento de la celebración del contrato".

117. La técnica de la prestación característica, en particular, su introducción en el sistema del CR, ha sido objeto de múltiples e incisivas críticas(19): su fundamento socio-económico es reprobable, discriminando en favor del contratante más poderoso; infravalora la

18. Cf., en relación con los contratos de licencia, U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., p. 116; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., p. 204.

19. Entre los análisis críticos de la técnica de la prestación característica, vid. H.U. Jessurun d'Oliveira, "Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention", *AJCL*, vol. 25, 1977, pp.303-331, esp. pp.308-328; F.K. Juenger, "The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: Some Critical Observations" *Virginia J.I.L.*, vol. 22, 1981, pp. 123-141, pp. 132-135; id., "Parteiautonomie und objektive Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht", *RabelsZ*, vol.46, 1982, pp. 57-83, pp.75-79; G. Kaufmann-Kohler, "La prestation caractéristique en droit international privé et l'influence de la suisse", *Ann. suisse dr. int.*, vol.XLV, 1989, pp. 195-220, pp. 216-219; T.M. de Boer, "The EEC..." loc. cit., pp. 46-50; P. Kaye, *The New...* op. cit., pp. 187-191; y P.M. Patocchi, "Characteristic Performance: A New Myth in the Conflict of Laws? Some Comments on a Recent Concept in the Swiss and European Private International Law of Contract", *Etudes...* op. cit., pp. 113-139, pp. 131-136. En particular, para un análisis crítico de la aplicación de la técnica de la prestación característica en el marco de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, vid. S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., pp. 310-315.

prestación dineraria; no sirve como expresión de una conexión funcional, estando basada en una clasificación tipológica que resulta arbitraria; con frecuencia, no es expresión de una estrecha vinculación entre el contrato y el ordenamiento al que remite (en especial, cuando el elemento localizador es la sede del prestador característico); no responde a las exigencias de la codificación en el ámbito comunitario, por ser una creación específica para las necesidades del sistema suizo; impide introducir en el razonamiento consideraciones de justicia material; emplea expresiones vagas y conceptos no precisados; no satisface las expectativas de seguridad jurídica, sólo funciona en situaciones sencillas, resultando con frecuencia de difícil o imposible determinación(20).

De este conjunto de críticas (o deficiencias) de la técnica de la prestación característica, cabe pensar que sólo se proyectan sobre la aplicación del art. 4.2 CR a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* las siguientes: por una parte, las relativas a la dificultad (y, en ocasiones, imposibilidad) de la determinación de la prestación característica; por otra, las que ponen de manifiesto que no será extraño que el país de la sede del prestador característico en el momento de celebración del contrato no presente ningún

20. Valorando algunas de estas críticas, vid. M. Magagnì, *La prestazione...* op. cit., pp. 164-262; S. Rammeloo, *Das neue...* op. cit., pp. 297-318; U. Villani, "Aspetti problematici della prestazione caratteristica", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXIX, 1993, pp. 513-540, pp. 519-525; y L.F. Carrillo Pozo, *El contrato...* op. cit., pp. 113-170.

vínculo de proximidad con la relación jurídica. Las primeras exigen analizar las pautas a seguir para determinar la prestación característica en los supuestos en los que la misma es de difícil precisión, así como valorar en qué supuestos, por ser imposible la determinación de la prestación característica, es preciso (de acuerdo con los apartados 1 y 5 -inciso primero- del art. 4 CR) individualizar el país en cada caso más vinculado. Las últimas hacen necesario investigar en qué situaciones el país de la sede del prestador característico, por su falta de vinculación con el contrato, debe ceder a la búsqueda del país más estrechamente conectado, de acuerdo con lo previsto en el último inciso del art. 4.5 CR.

118. La determinación de la prestación característica resulta particularmente difícil -si no imposible- en relación con las figuras negociales creadas por el moderno tráfico mercantil, en el que proliferan contratos atípicos, caracterizados por su complejidad(21). Es ya conocido que los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* presentan habitualmente esos rasgos de atipicidad y complejidad(22); de modo que al enumerar los contratos en los que la determinación de la

21. Cf., v. gr., G. Kaufmann-Kohler, "La prestation..." loc. cit., pp. 217-218. En el contexto específico de los contratos de transferencia de tecnología, cf. S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., pp. 312-313; asimismo, vid. N. Bouza Vidal, "Aspectos..." loc. cit., pp. 265-267.

22. Vid. Capítulo Primero.II, *supra*.

prestación característica es problemática, no suelen faltar las referencias a los contratos de licencia, acuerdos de *joint-venture*, contratos de franquicia, contratos de ingeniería...

La técnica de la prestación característica contempla como supuestos paradigmáticos aquellos en los que la contraprestación de uno de los contratantes consiste exclusivamente en el pago de dinero(23), siendo ya los promotores de esta construcción conscientes de que el tráfico privado tiende a la creación de figuras negociales para las que la prestación característica no ofrecería una solución(24). Ahora bien, la naturaleza atípica y compleja que presentan buena parte de los contratos a través de los cuales se lleva a cabo la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, no excluye directamente la operatividad de la técnica de la prestación característica en este sector de la contratación. En la actualidad es convicción prácticamente unánime que, en línea de principio, también en los contratos atípicos es posible determinar la prestación característica(25); la circunstancia decisiva no es que una figura negocial sea típica a la luz de un

23. Cf. A.F. Schnitzer, *Handbuch... op. cit.*, p. 643.

24. Cf. A.F. Schnitzer, "Die Funktionelle Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Mélanges en l'honneur de W. Schönenberger*, Friburgo, 1968, pp. 387-404, pp. 394-395.

25. Cf. I. Schwander, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 85; *id.*, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 507; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 184; y U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 519.

concreto ordenamiento(26), sino que sea posible delimitar una categoría de contratos -incluso sólo con base en la práctica negocial- con respecto a la cual quepa precisar la prestación característica(27).

Asimismo, es opinión generalizada que la búsqueda de la prestación característica es el primer paso en la localización, en el marco del CR, de los contratos mixtos(28) (de tanta trascendencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, donde, como es sabido, proliferan los contratos que tienen como objeto la explotación de bienes inmateriales diversos o que combinan la explotación de algunos de estos bienes con elementos negociales pertenecientes a otros tipos contractuales). En tales supuestos, la identificación de la prestación característica exige valorar el peso de las diversas prestaciones comprendidas en el contrato, con objeto de identificar aquella que caracterice al contrato en su conjunto (con carácter general, cuando la configuración negocial impide aplicar la regla de base - es decir, considerar característica la prestación por la que se debe el pago- se afirma la necesidad de considerar otras circunstancias, como la distinta responsabilidad o

26. Qué contratos son atípicos variará según el ordenamiento nacional considerado, cf. I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 502.

27. Cf. U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 519, poniendo, además, de relieve que la tipicidad normativa estatal de un contrato no es presupuesto de la existencia de una prestación característica.

28. Cf., v. gr., M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 785; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.569-1.570.

riesgo que cada una entraña o su complejidad jurídica). Tratándose de contratos mixtos, cuando sea el mismo contratante el que tenga a su cargo las prestaciones que caracterizan a los diversos tipos negociales combinados, será ése el prestador característico; sin embargo, si los diversos elementos negociales conducen a la aplicación de ordenamientos diversos (por ejemplo, por ser una prestación relativa a la transmisión de la propiedad de un inmueble -art. 4.3 CR-, mientras que a la otra es de aplicación el art. 4.2 CR, no coincidiendo el país de situación del inmueble con el país de la sede de ese contratante) será necesario identificar qué elemento (prestación) es más relevante en el conjunto del contrato; si no cabe identificar una prestación como principal, no quedará otra vía que determinar en cada caso individualizadamente el ordenamiento más vinculado con el contrato en su conjunto(29).

A medida que el contenido de los contratos analizados resulta más complejo, la operatividad de la técnica de la prestación característica suscita mayores dificultades. Con carácter general, cabe sólo afirmar que será imposible determinar la prestación característica en todas aquellas modalidades contractuales en las que, tras analizar el contenido negocial, no quepa atribuir a la prestación (o conjunto de prestaciones) de una parte una primacía determinante al respecto(30). Cuando no sea

29. Vid. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 730-732; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.569.

30. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.560. Vid. también C. von Bar, *Internationales Privatrecht*, tomo II, Múnich, 1991, pp. 369-371.

posible identificar la prestación característica, será indispensable determinar con qué país se encuentra más vinculado el contrato en su conjunto. Deben ser rechazadas, en línea de principio, las propuestas tendentes a someter a ordenamientos distintos las prestaciones de cada uno de los contratantes, fraccionando, de este modo, la ley aplicable en los contratos mixtos(31); además de que el art. 4.1 CR considera la posibilidad del fraccionamiento como excepcional, cabe entender que no se trata en estas situaciones de partes separables en el sentido del art. 4.1 CR(32); en todo caso, la remisión a un estatuto contractual único desempeña en estos contratos un papel determinante para favorecer la seguridad jurídica(33).

119. En situaciones concretas la sede del prestador característico, en el momento de la celebración del

31. A favor de tal fraccionamiento en supuestos concretos, *vid.* las propuestas de L. Hjernér (reseñada en B. von Hoffmann, "General Report on Contractual Obligations", B. von Hoffmann, O. Lando, K. Siehr (eds.), *European Private Law of Obligations*, Tubinga, 1975, pp.1-41, p.10); y de M. Magagni, *La prestazione... op. cit.*, pp. 275 y 328-329.

32. *Cf.*, criticando el planteamiento de M. Magagni al que se acaba de hacer referencia, U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, pp. 530-531.

33. *Cf.* F. Vischer, "Haftung des Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Vertragsunternehmen: Überlegungen zu einigen materiell- und kollisionsrechtlichen Aspekten des Kreditkartenfranchising", *Innominatverträge... op. cit.*, pp. 515-532, p. 528. *Vid.* también Cap. Segundo.III.2, *supra*.

contrato, no será sino un elemento circunstancial de muy limitada o nula incidencia sobre la economía del contrato(34). En este contexto, la elección en el CR del establecimiento (residencia habitual o administración central) como elemento localizador de la prestación característica -frente al lugar de ejecución de la prestación- conducirá a hacer más frecuente el recurso a la cláusula de corrección, por no ser el ordenamiento designado a través del art. 4.2 CR manifestación de un efectivo vínculo de proximidad entre el contrato y ese país(35). En los supuestos en los que la sede del prestador característico, en el momento de la celebración del contrato, no sea reflejo de vinculación con el negocio -lo que ocurrirá ante todo en los supuestos en los que se trate de una sede circunstancial o pasajera(36), ubicada en un país no conectado con el

34. En relación con los contratos de transferencia de tecnología, entendiendo que esa situación no será excepcional, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 313.

35. *Cf.* v. gr., P. Kaye, *The New...* *op. cit.*, p. 186. Ahora bien, cabe pensar que de haberse optado por el lugar de ejecución, serían más frecuentes las situaciones en las que no resultara posible identificar el elemento localizador de la prestación característica, supuestos en los que es también necesario precisar en cada caso el país más vinculado. La controversia sobre la preferencia por uno u otro elemento como localizador de la prestación característica excede el alcance de este trabajo; la posición adoptada sobre el particular en el CR no ofrece duda.

36. *Cf.* S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 247-248. En la determinación de cuáles sean esos supuestos, constituirá una valiosa guía el análisis de los elementos que en el sistema del CR conducen a la determinación del país más vinculado, elementos que son objeto de estudio en el siguiente apartado.

desarrollo del contrato-, será necesario acudir al último inciso del art. 4.5 CR, procediendo a determinar el país más vinculado con el contrato en el caso concreto.

Tratándose de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, cabe pensar que una situación de este tipo se producirá en supuestos en los que la sede de la compañía transmitente responde básicamente a motivos fiscales. En efecto, es frecuente que, con objeto de beneficiarse del régimen fiscal de un país, una empresa establecida en otro -donde lleva a cabo fundamentalmente la labor de investigación, desarrollo... y desde donde se produce la efectiva transmisión de conocimientos- establezca una compañía en el país de régimen fiscal más ventajoso, a través de la cual concluye los contratos de licencia(37). Ahora bien, una interpretación de la referencia al establecimiento principal en el art. 4.2 CR respetuosa con el principio de proximidad debe conducir, normalmente, al país donde se encuentra el centro de actividades del grupo, marginando la empresa a través de la cual se concluye el contrato de licencia(38).

37. Esta circunstancia es determinante de la particular importancia de Suiza como *Lizenzexportland*, cf., calificando a Suiza como "*Lizenzumschlagsplatz*", A. Wolf, "*Lizenztransfer aus weltwirtschaftlicher Sicht*", *GRUR Int.*, 1973, pp. 552-559, p. 558.

38. *Vid.*, sin referencia al art. 4 CR, F. Dessementet, "*L'harmonisation...*" *loc. cit.*, p. 743.

IV. El criterio de los vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how

1. Fundamento y vías de concreción

120. En virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del art. 4 CR, el recurso al criterio de los vínculos más estrechos -dejando a un lado la función interpretativa que resulta de la posición del principio de proximidad como principio de base del art. 4- tiene lugar fundamentalmente a un doble nivel. Por una parte, la concreción del país más estrechamente vinculado con el contrato será necesaria de modo directo en todos aquellos supuestos en los que no quepa identificar la prestación característica (ni sean de aplicación las presunciones contenidas en los apartados 3 y 4). A las situaciones en las que es imposible determinar la prestación característica, deben ser equiparadas aquellas en las que no cabe identificar el elemento localizador (establecimiento, residencia habitual o administración central del prestador característico).

Por otra parte, en los supuestos en los que sean de aplicación las presunciones contenidas en los apartados 2 a 4 del art. 4 CR, la búsqueda del país más estrechamente vinculado sólo está llamada a desempeñar una función correctora de la solución alcanzada por medio de la presunción, cuando la misma resulte incompatible con la *ratio* inspiradora del precepto.

121. El art. 4 CR, que en su apartado 1 hace referencia a "...la ley del país con el que (el contrato) presente los vínculos más estrechos", y en su apartado 5 señala "...cuando resulte del conjunto de circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país", no contiene ulteriores precisiones sobre cuáles son esas circunstancias, qué vínculos son relevantes ni cómo deben ser valorados(1). Sin embargo, el contenido del CR debe guiar la búsqueda de soluciones. En este sentido, cabe atribuir un valor significativo a las ideas inspiradoras de los apartados 2 a 4 del art. 4 CR, en los que se recogen elementos que, según el legislador, son en supuestos típicos expresión de esa mayor vinculación. En concreto, del apartado 2 cabe derivar que la naturaleza, contenido y configuración del contrato deben ser el punto de partida en la búsqueda del país más vinculado, pues los elementos intrínsecos al contrato deben primar en su localización sobre aquellos que son externos a la relación(2). Del papel desempeñado por la sede del

1. Por su parte, el Informe relativo al CR se limita a señalar la posibilidad de tomar en consideración elementos posteriores a la celebración del contrato para determinar el país más vinculado (algo que parte de la doctrina ha matizado, *vid.*, v. gr., M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 790; D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.552-1.553; y P. Kaye, *The New...* *op. cit.*, pp. 173-174), a indicar como ejemplo que la residencia común de los contratantes -como índice de especial vinculación- puede excluir la operatividad de la presunción del art. 4.3 CR, y a reconocer el margen de apreciación de las circunstancias del caso concreto otorgado al juez (*cf.* M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, pp. 20-22).

2. *Cf.* M. Virgós Soriano, "Convenio..." *loc. cit.*, p. 789; y D. Martiny, "Art.28"... *loc. cit.*, p. 1550,

prestador característico en el art. 4.2 CR, cabe extraer el particular relieve que debe atribuirse a la circunstancia de que los contratantes tengan su sede en un mismo país, -lo que en la práctica será sólo relevante en supuestos en los que no sea de aplicación la presunción del art.4.2 CR-(3). Por su parte, del apartado 3, cabe también extraer consecuencias sobre otros supuestos en los que, en atención a su objeto, el contrato presenta una especial conexión con un concreto país(4). Las expectativas de las partes objetivamente determinables servirán para excluir la aplicación de un ordenamiento que las partes no hubieran podido prever(5).

La doctrina ha prestado una limitada atención a analizar con carácter general qué circunstancias son

quien, además, pone de relieve como, si bien la operatividad de las consideraciones subjetivas relativas a la voluntad de las partes queda excluida -deberá operar en la aplicación del art. 3 C.R., no en la determinación objetiva de la ley aplicable-, sí cabe tomar en consideración el interés de cada contratante en la aplicación del ordenamiento que le es más próximo.

3. Vía empleada para justificar la aplicación del "*gemeinsames Umweltrecht*" ("ordenamiento del medio común"), sin necesidad de acudir a consideraciones subjetivas (cf. M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 314-315).

4. Acerca de la incidencia de la presunción del art. 4.3 CR sobre la determinación del país más vinculado con los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país, *vid.* Cap. Cuarto.IV.2, *infra*.

5. Cf. M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 789; y, al hilo de la práctica jurisprudencial suiza, P.M. Patocchi, "Caracteristic..." *loc. cit.*, p. 128.

relevantes en la determinación del país más estrechamente vinculado en el marco del art.4 CR(6); no en vano, con respecto a diversos sistemas jurídicos de los Estados miembros, se considera que la búsqueda del país más vinculado, era una técnica aplicada ya con anterioridad(7). En todo caso, es necesario destacar cómo la trascendencia general de determinados índices debe ser relativizada. En esta línea, circunstancias como el lugar de celebración, la moneda de pago y el idioma de redacción del contrato son elementos con frecuencia circunstanciales -además de externos a la relación negocial-; otros elementos, como las cláusulas de elección de foro o las referencias al contenido material de un ordenamiento tienen un peso necesariamente limitado en la determinación objetiva de la ley aplicable (operarán, normalmente, al valorar, en el marco del art. 3 CR, si existe una elección tácita de la ley aplicable(8); incluso el recurso al lugar de ejecución del contrato resultará con frecuencia inoperativo(9). En

6. Vid. la síntesis, con referencias, contenida en C. von der Seipen, *Akzessorische... op. cit.*, pp. 130-132.

7. Vid., v. gr., R. Plender, *The European Contracts Convention (The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts)*, Londres, 1991, pp. 103-104; en concreto, en relación con el sistema alemán, cf. W. Lorenz, "Vom alten zum neuen Schuldvertragsrecht", *IPRax*, vol. 7, 1987, pp. 269-276, p. 274.

8. Relativizando el alcance de los elementos reseñados, vid. D. Martiny, "Art.28"... *loc.cit.*, pp.1.563-1.564 y 1.566.

9. Además de ser un elemento cuya precisión suscitará importantes dificultades interpretativas, en los contratos sinalagmáticos conduciría con frecuencia a un fraccionamiento de la ley aplicable, cf. M. Hiestand,

ningún caso, puede ofrecerse una la lista de los elementos susceptibles de ser retenidos. A falta de índices más precisos, cabe señalar que el país más vinculado no resultará de que la suma de elementos que apuntan hacia un país es mayor; fundamentalmente, debe ser una cuestión cualitativa, fruto del análisis del mayor o menor peso de ciertas circunstancias relevantes en el caso concreto(10).

En un estudio de esta índole, donde la cuestión relevante, en este contexto, es ante todo la precisión del ordenamiento más vinculado con cada una de las modalidades negociales objeto de análisis, en relación con las cuales no sea aplicable la presunción de la prestación característica, los elemento determinantes en la búsqueda de la mayor conexidad resultarán, ante todo, de la naturaleza, contenido y configuración contractual. En la formulación de soluciones válidas, el respeto a determinados postulados, considerados básicos en la elaboración de criterios de conexión, será una importante guía; se trata de las conocidas "*formale Maximen der Anknüpfung*" elaboradas por P.H. Neuhaus(11), no siendo novedosa la referencia a las mismas en el diseño de

Die Anknüpfung... op. cit., p. 216. El recurso sólo al lugar de ejecución de la prestación característica como superador de ese fraccionamiento, debe ser valorado teniendo presente el empleo, como elemento localizador, en el art. 4.2 CR del lugar de residencia del prestador, en detrimento del lugar de ejecución de la prestación.

10. Vid. R. Baratta, *Il collegamento...* op. cit., pp. 189-190.

11. Vid. P.H. Neuhaus, *Die Grundbegriffe...* op. cit., pp. 160-164.

criterios de conexión para este sector de la contratación¹²): previsibilidad del ordenamiento aplicable desde el momento de celebración del contrato, logro de decisiones susceptibles de ser ejecutadas, armonía internacional de las soluciones (empleo de criterios de conexión usuales), aplicación de un único ordenamiento a una relación jurídica constitutiva de una unidad y sencillez del criterio seleccionado. Se trata de postulados a tener en cuenta en la formulación de criterios de conexión, en el marco del art. 4.5 CR, que hagan posible la aplicación, en los diversos supuestos, del ordenamiento con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos.

122. El criterio de los vínculos más estrechos cumple también, como es sabido, una función correctora de las presunciones contenidas en los apartados 2 a 4 del art. 4 CR. En el marco de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, dejando al margen situaciones que tendrán en este contexto una importancia mucho menor -por ejemplo, los supuestos aludidos en los que la sede del prestador característico, en el momento de celebración del negocio no sea reflejo de vinculación con el negocio-, la posibilidad de corregir la solución a que conduce la presunción general del apartado 2 se

12. *Vid.*, en relación con los contratos sobre *know-how*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 718-719, quien añade a los enumerados por P.H. Neuhaus, la referencia a la simplicidad en la selección de la ley aplicable; al hilo de los acuerdos de *joint-venture*, L. Huber, *Das Joint-Venture...* *op. cit.*, pp. 96-97; y, en el marco de los contratos de licencia, M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 217-218.

planteará ante todo en relación con circunstancias de dos órdenes. En primer lugar, cuando un contrato presente una íntima vinculación funcional con otro u otros contratos; en estos supuestos, la localización independiente por medio de la presunción no puede servir para desconocer la existencia de una unidad funcional, que en ocasiones reclamará un régimen aplicable unificado(13). En segundo lugar, tratándose de contratos de explotación de derechos de propiedad industrial, es necesario analizar en qué medida la naturaleza estrictamente territorial del objeto contractual, relativo a derechos de exclusiva otorgados por el poder público, se proyecta sobre la relación negocial, estableciendo una conexión determinante con el lugar de protección del derecho de propiedad industrial(14).

13. Acerca de la posibilidad de acudir a la cláusula de corrección, obviando el recurso a la presunción de la prestación característica en los supuestos de este tipo, *vid.* F. Vischer, "Das Internationale Vertragsrecht..." *loc. cit.*, p. 29; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.567-1.569. *Vid.* también, Cap. Segundo.III, *supra*.

14. Esta posibilidad, por conducir a la aplicación de un ordenamiento en principio independiente de la sede de los contratantes, hace necesario valorar en qué medida la referencia al "ordenamiento del medio común" puede actuar como expresión de una vinculación más intensa, cuando ambos contratantes tienen su sede en un mismo país que no sea el lugar de protección (la cuestión no se suscita en los supuestos a los que es aplicable la presunción general; es claro que el país donde tengan la sede ambas empresas coincidirá con el de la sede del prestador característico).

2. Lugar de protección y vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial

123. La ley del lugar de protección condiciona significativamente -y de modo necesario- el régimen de explotación contractual de los derechos de propiedad industrial, bienes estrictamente territoriales creados por el poder público(15). Es también conocido que, en relación con los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial en un sólo país, la idea de que la ley de ese país (país de protección, país de explotación) debe ser, a falta de elección por las partes, la ley rectora del contrato, goza de amplia aceptación doctrinal, habiendo recibido acogida también en el plano legislativo y jurisprudencial(16). En este contexto, cabe cuestionarse si la especificidad del objeto de estos contratos tiene como consecuencia que los mismos muestren, en los supuestos típicos, una particular vinculación con el país que tutela los derechos de propiedad industrial transmitidos; vinculación que pudiera ser determinante en la interpretación del art. 4.5 CR.

Limitando el análisis, por el momento, a los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un solo país, cabe constatar cómo algunos de los argumentos esgrimidos para justificar la aplicación como

15. Vid. Cap. Segundo.I.1.B, *supra*.

16. Vid. Cap. Cuarto.I.3, *supra*.

ley del contrato del ordenamiento del país de protección, tienen un limitado peso en la interpretación del art. 4.5 CR. En concreto, la posibilidad de unificar de este modo el ordenamiento aplicable, eliminando la división entre el estatuto contractual y las cuestiones necesariamente sometidas a la ley de protección, no resulta determinante. Tampoco es decisivo, por sí solo, que el contenido de la *lex loci protectionis* condicione el régimen jurídico de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial, pues sólo lo hace de modo limitado, proyectándose sobre cuestiones concretas de la relación negocial, sin excluir la operatividad de las normas de conflicto sobre obligaciones contractuales(17). Tampoco parece posible, en la interpretación del art. 4 CR, atribuir un valor decisivo al hecho de que ciertas obligaciones básicas en los contratos sobre derechos de propiedad industrial sólo puedan ser ejecutadas en el país de protección.

Mayor importancia para fundamentar la idea de que los contratos sobre derechos de propiedad industrial, relativos a un solo país, presentan una especial vinculación con el país de protección, que no puede ser ignorada en la interpretación del art. 4.5 CR, presenta la constatación de que la práctica totalidad de los hechos relevantes en el cumplimiento y la ejecución de estos contratos tendrán lugar, con independencia de la voluntad de los contratantes, en el país de

17. Vid. U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 105-110. Vid. también Cap. Sexto.I, *infra*.

protección(18); la estricta territorialidad del objeto del contrato, que no es sino una creación del poder público, condiciona la manifiesta integración del contrato en la esfera socio-económica de ese concreto país.

En esta línea, parece posible, en la interpretación del art. 4 CR, proyectar la ratio inspiradora de la presunción especial contenida en el art. 4.3 CR (manifiesta mayor vinculación con la *lex rei sitae*, de los contratos que tienen por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble) sobre los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país(19). También éstos se hallan por su objeto vinculados de modo especialmente intenso con un concreto país. Dentro de los límites territoriales del país de protección agota el

18. Cf. A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 120. Asimismo, entendiendo que en los contratos sobre derechos de propiedad industrial relativos a un único país, es éste el país que presenta los vínculos más estrechos, *vid. id.*, *Immaterialgüterrecht...* *op. cit.*, pp. 863-864 (apoyando la solución recogida en el art. 119 del Proyecto de ley federal suiza de D.I.Pr., de 10 noviembre 1982); P. Meinhardt, "Conflict..." *loc. cit.*, pp. 535-536 y 540; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 583; y D. Martiny, "Art. 28..." *loc. cit.*, p. 1.613. Es también la mayor vinculación con ese país el fundamento expreso -*vid.* § 1.2- del recurso a la ley del país de explotación como *lex contractus*, para los contratos relativos a derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales de un único país, impuesto, a falta de elección, en el § 43 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978.

19. *Vid.*, ampliamente, en relación con el art. 28.3 EGBGB, M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 281-289.

contrato, en todo caso, sus efectos fundamentales: sólo en ese país puede hacerse uso de los derechos transmitidos; las obligaciones tendentes a asegurar el goce pacífico del bien transmitido sólo alcanzan a hechos con eficacia en ese país...; además, los bienes transmitidos son una creación del poder público establecido en ese territorio, cuyo ordenamiento determina el contenido, alcance, eficacia, transmisibilidad... del objeto del contrato. Por lo tanto, en línea de principio, cabe constatar que los contratos relativos a la explotación en un país de derechos de propiedad industrial presentan la vinculación más estrecha con la ley del país de protección. La especial vinculación con ese país existe sólo en la medida en que el contrato tiene por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial(20).

La integración dentro de la esfera socio-económica del país de protección, que fundamenta el recurso a ese ordenamiento como *lex contractus* en el marco del art. 4.5 C.R., se manifiesta únicamente en los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país. En los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de países diversos, la especificidad derivada de la naturaleza del objeto contractual se proyecta

20. Es importante destacarlo, pues, con frecuencia, los contratos a través de los cuales se lleve a cabo la explotación en un único país de derechos de propiedad industrial, serán contratos mixtos. También el art. 4.3 CR limita la presunción a favor de la mayor proximidad con la *lex rei sitae* "...en la medida en que el contrato tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble...".

conectando el contrato con más de un país. La posibilidad de aplicar, como ley del contrato, el ordenamiento de cada país de protección, en la medida en que el acuerdo tiene por objeto la explotación de cada derecho de propiedad industrial, es, además de irracional(21), incompatible con el CR: daría lugar a un inadmisibles fraccionamiento de la ley aplicable al contrato, pues no se trata de partes separables en el sentido del art. 4.1 CR(22). Esta constatación aboca a un análisis diferenciado de los contratos sobre derechos de propiedad industrial, según tengan por objeto derechos de exclusiva relativos a un único país o a varios(23).

21. Constatación que viene ya de antiguo, *vid.*, v. gr., E. Rabel, *The Conflict of Laws (A Comparative Study)* vol. III, Chicago, 1950, p. 73; y U. Draetta, "Conflitti di legge in materia di contratti di licenza brevettuale", *Dir. int.*, vol. XVIII, pp. 279-281, pp. 280-281. Estas críticas son inoperantes cuando el recurso a la ley del país de protección deriva de la norma sobre ley aplicable a los contratos -siendo resultado de la particular vinculación de la relación jurídica con ese país-, sólo se extiende a los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en un país, y no implica la confusión entre el estatuto contractual y las cuestiones sometidas necesariamente a la *lex loci protectionis*.

22. Conduciría a enjuiciar el negocio como si hubiere tantos contratos como países en los que tiene lugar la explotación de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato.

23. Hay, sin embargo, quien, partiendo de que la técnica de la prestación característica es inoperativa para la casi totalidad de estos contratos, entiende que el art. 4 CR conduce normalmente a aplicar, como ley del país más vinculado, el ordenamiento del país de protección, incluso cuando el contrato tiene por objeto derechos tutelados en países diversos, acudiendo entonces a la llamada "ley del país de protección y explotación primarias" (cf. -reproduciendo en el contexto del art. 4

124. La posibilidad (o conveniencia) de ofrecer un criterio de conexión específico para los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país ha sido, sin embargo, puesta en entredicho. En concreto, E. Ulmer, la rechaza por considerar que tal diferenciación no es convincente, pues desde la perspectiva de la interpretación jurídica, dice, sin ofrecer ulteriores argumentos, carece de sentido distinguir, por ejemplo, los supuestos en los que una empresa norteamericana concede una patente a una empresa belga para Bélgica o para los tres Estados del Benelux(24). Este motivo de rechazo no parece determinante, además de que resulta contradicho por la solución adoptada en el art. 4.3 CR(25), en la interpretación del art. 4.5 CR: la específica vinculación

CR el aludido planteamiento de F.K. Beier- P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 400-409). Ahora bien, tal postura exige -en el sistema del CR- constatar con carácter previo la inoperatividad de la técnica de la prestación característica, es decir, no es un análisis del criterio de los vínculos más estrechos en el contexto de la función correctora de las presunciones, y, además, fundamenta la mayor proximidad con el país de protección de modo distinto -basado en la noción de explotación- del estudiado en este apartado.

24. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 92-93.

25. La presunción a favor de la *lex rei sitae* no será de aplicación cuando un contrato incluya en su objeto derechos reales inmobiliarios o derechos de utilización de inmuebles relativos a bienes situados en diversos países (es decir, si que opera si una empresa norteamericana vende a una empresa francesa inmuebles situados en España, pero no si la venta incluye un inmueble situado en España y otro en Portugal).

con el país de protección, propia de los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país -que justifica, en los supuestos típicos, el recurso al segundo inciso del art. 4.5 CR-, no existe en términos similares cuando el contrato tiene por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial en países diversos (el contrato no queda integrado sólo en la esfera socio-económica de un país)(26).

Más argumentos(27) ha aportado, para rechazar la operatividad de la mayor vinculación con el país de protección, de los contratos sobre derechos de propiedad industrial relativos a un único país, M. Hiestand(28). En

26. Poco convincente parece la opinión de F. Dessemontet ("Transfer..." loc. cit., p. 49, n. 155), quien entiende que esta diferenciación hace depender la respuesta sobre la ley aplicable de "an accidental geographic incident". Aparte de que el criterio de diferenciación, que sólo opera en relación con contratos sobre derechos de exclusiva estrictamente territoriales, es preciso y normalmente identificable desde el momento de celebración del contrato -cuestión sobre la que se insistirá más adelante-; en el marco del art. 4 CR, la distinción viene exigida por el principio de proximidad.

27. Escasa entidad muestran en este contexto, las críticas apuntadas por M. Diener (*Contrats... op. cit.*, pp. 240-245), entre otros motivos, porque la opción ahora analizada resulta aquí de las exigencias del principio de proximidad en la aplicación del art. 4 CR, mientras que M. Diener pretende determinar la ley aplicable a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial a través de una construcción propia -ajena por completo al art. 4 CR-, basada en la "*prééminance d'intérêt*" (*ibid.*, pp. 247 ss.).

28. Vid. M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 289-311, esp. pp. 304-311. Entiende este autor, en la interpretación del art. 28 EGBGB, que si bien en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial en un único país, es éste el que presenta los

síntesis, sus motivos para rechazar la operatividad de la localización basada en la mayor proximidad, son, además del ya reseñado de E. Ulmer, los siguientes: el criterio sólo sirve en los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial, que no son los más frecuentes en la práctica internacional; la solución conlleva la aplicación de un régimen diferenciado para los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, que cuestiona la aplicación de un estatuto contractual único a los contratos mixtos y margina la íntima vinculación existente entre el *know-how* y ciertas modalidades de derechos de propiedad industrial; introduce el riesgo del conflicto móvil, pues la ley aplicable puede variar cuando se amplíen o reduzcan los países a los que se extiende la explotación de los derechos de propiedad industrial(29); por último, se trata de una norma inusual en el panorama comparado.

¿Son decisivos estos argumentos para rechazar la operatividad -en el marco del art. 4.5 CR- de la ley de un país que presenta una vinculación particularmente intensa con una categoría negocial, en principio, fácilmente precisable? Que este criterio sólo ofrezca una solución inmediata en relación con los contratos de licencia simple sobre derechos de propiedad industrial de un solo país, no es determinante para excluir su

vínculos más estrechos -en los términos del apartado 5-, los inconvenientes que presenta un criterio de conexión específico en tal sentido aconsejan su inaplicación.

29. Idea apuntada ya, como también parte de la crítica anterior, por B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 124.

operatividad: no puede marginarse la aplicación del criterio de los vínculos más estrechos a categorías negociales precisas (entre las que hay que incluir también los contratos de cesión simple de derecho de propiedad industrial y los contratos de cesión y licencia mixta que combinan la explotación de diversas modalidades de derechos de propiedad industrial -ciertamente en un solo país-) porque sean menos frecuentes en el tráfico; en nada queda obstaculizada la búsqueda de soluciones válidas para las modalidades contractuales más habituales en la práctica. No parece en absoluto razonable pretender que ante un contrato sobre derechos de propiedad industrial en un único país, el aplicador del art. 4 CR debe rechazar la manifiesta mayor proximidad con el país de protección, propia de la categoría de contratos a la que pertenece el litigioso, planteándose la necesidad de ofrecer soluciones coordinadas con supuestos de otro tipo. Es este un dato de particular relevancia.

La constatación de que, en principio, un contrato, en la medida en que tiene por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país, presenta una especial vinculación con ese territorio, no afecta a la existencia de un estatuto contractual único, en los contratos mixtos que combinan la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial en un país con la transmisión de otros bienes inmateriales (*know-how*) o con elementos propios de otros tipos contractuales; únicamente hará necesario valorar la incidencia de esa particular vinculación, existente en la medida en que el contrato tiene por objeto la explotación de derechos de

propiedad industrial, en la búsqueda de la ley (única) rectora del contrato.

Tampoco parece determinante el riesgo de conflicto móvil, derivado de un criterio de conexión útil sólo para los contratos relativos a la explotación en un país de derechos de propiedad industrial de un único país. El problema, además de tratarse de una circunstancia que puede producirse en idénticos términos en la aplicación del art. 4.3 CR, sólo se planteará, si acaso, en un número muy limitado de situaciones(30).

Por otro lado, la idea de que es inadecuado diferenciar el tratamiento conflictual de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y de los contratos

30. Dejando a salvo aquellos supuestos en los que existe un nuevo contrato (situaciones en las que cabrá plantearse sólo, y en la medida en que el nuevo contrato no incluya una cláusula de elección de la ley aplicable, si la vinculación con el anterior contrato condiciona la determinación de la ley aplicable al celebrado con posterioridad; en ningún caso, variará la ley aplicable al celebrado antes), normalmente el número de países a los que se extiende la explotación de los derechos de propiedad industrial comprendidos en un contrato, cambiará sólo como consecuencia de que la concesión o extinción de los derechos de exclusiva no es simultánea. Una búsqueda del ordenamiento más vinculado, que valore las circunstancias acontecidas después de la celebración del contrato de modo respetuoso con las expectativas de las partes y el principio de seguridad jurídica, excluirá normalmente la alteración del criterio de conexión en estos supuestos. Esta solución se impone, por ejemplo, en los supuestos típicos en los que el número de países a los que se extiende la explotación de derechos de propiedad industrial objeto de un contrato, quede reducido a uno, por haber ido caducando en los demás países los derechos de exclusiva.

sobre *know-how* tiene pleno sentido, debido a la similar función económica que desempeñan los contratos sobre *know-how* y los relativos a ciertas modalidades de derechos de propiedad industrial (en particular, las patentes). Ahora bien, no resulta determinante para excluir, en la interpretación del art. 4 CR, la operatividad de la particular conexidad existente con el lugar de protección en los contratos sobre derechos de propiedad industrial de un único país. Por una parte, si bien el encuadramiento general de ciertas modalidades contractuales -en particular, de los acuerdos sobre invenciones (derecho a la patente), sobre la solicitud de patente y sobre el derecho de prioridad- puede resultar controvertida, su asimilación a los contratos sobre *know-how* o a los contratos sobre patente, a los efectos de decidir sobre la incidencia de la ley de protección en la selección del estatuto contractual, cuando el objeto negocial es relativo a un solo país, no debe suscitar particulares dificultades⁽³¹⁾. Por otra parte, la necesidad de aplicar un estatuto contractual unitario a los contratos relativos a la transmisión de derechos

31. En este sentido, cuando contrato recae sobre una invención (derecho a la patente) cabe pensar que, con carácter general, debe ser equiparado a un contrato sobre *know-how* (cf., de modo convincente, M. Vivant, *Juge... op. cit.*, p. 325); por el contrario, si el objeto es el derecho de prioridad relativo a un país o una solicitud de derecho de propiedad industrial debe prevalecer, a estos efectos, la equiparación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial -pues cabe apreciar particular vinculación entre el objeto del contrato y una específica ley de protección (la del país en el cual pretende hacerse valer el derecho de prioridad)-, cf. J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 30.

diversos de países distintos relativos a un mismo objeto -por ejemplo, si se transmite una invención a nivel mundial, incluyendo derechos de patente en algunos países, derechos a la patente en otros, solicitudes de patente sobre esa invención en otros...(32)- no se ve en absoluto alterada, pues, en tales situaciones, no existe una ley de protección única (o, en todo caso, se combina con la transmisión de *know-how* en otros países, con lo cual la incidencia de la particular vinculación con la ley de protección -sólo existente en la medida en que el contrato tiene por objeto la transmisión de derechos de exclusiva relativos a un país- debe valorarse en la selección de la ley -única- aplicable a un contrato mixto de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*).

125. En la medida en que el contrato tenga por objeto derechos de propiedad industrial relativos a un único país, el acuerdo presenta la vinculación más estrecha con el país de protección (o explotación) de los derechos de propiedad industrial. Se trata de una mayor proximidad, manifiesta por la intensidad con la que el contrato se integra en la esfera socio-económica del concreto país de protección, que debe llevar a presumir que, en el marco del art. 4 CR -si fuese necesario, en aplicación del último inciso del apartado 5-, la ley aplicable a los contratos de cesión y licencia simple sobre derechos de propiedad industrial así, como a los contratos de cesión y licencia mixta sobre derechos de

32. Vid. A. Troller, *Das internationale...* op. cit., p. 189.

propiedad industrial -por supuesto, de un mismo país-, es la del país de protección de los derechos de propiedad industrial transmitidos.

La regla así obtenida, además de derivarse de la normal interpretación del art. 4 CR, ofrece, para categorías negociales bien definidas, una solución unitaria al problema de Derecho aplicable, previsible desde el inicio de la relación jurídica y fácilmente identificable, sencilla en su formulación, que favorece las posibilidades de ejecución de una eventual decisión y que resulta bien conocida en el panorama comparado. La previsibilidad y sencillez de la regla no se ven afectadas porque la misma sea sólo aplicable a modalidades contractuales específicas, de limitada utilización en la práctica internacional. Tampoco servirá para excluir la operatividad de la regla, constatar que la misma es inoperativa en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial cuyo territorio de protección se extiende a varios Estados (lo que, como es sabido, afecta particularmente a nuestro entorno, en especial, tras la instauración de la marca comunitaria)(33). Además, la regla no cuestiona la elaboración de criterios propios para los contratos mixtos que incorporen la cesión o licencia de *know-how* o prestaciones propias de otros tipos negociales (la mayor vinculación sólo está presente en la medida en que el contrato tenga por objeto la explotación de un derecho de

33. En tales supuestos, como quedó ya señalado (*vid.* Cap. Segundo.I.1.C, *supra*), la *lex loci protectionis* no puede ser, en principio, sino una normativa común a ese conjunto de Estados.

propiedad industrial), además, deja al margen los acuerdos relativos a la explotación en varios países de derechos de propiedad industrial.

La sumisión, en defecto de elección por las partes, de los contratos que tienen por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país, a la ley del lugar de protección, es bien conocida en el panorama comparado. Es la postura tradicionalmente mayoritaria en los sistemas francés(34) y alemán(35); ha recibido plasmación expresa en el § 43 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978(36); y, sobre todo, es expresión del principio de proximidad, como reflejan el análisis del art. 4 CR y la circunstancia de que la no inclusión de esta regla en el texto definitivo de la Ley suiza de D.I.Pr. de 1987 se debiera fundamentalmente a consideraciones políticas (tan alejadas, por cierto, de las consideraciones de justicia de D.I.Pr. que deben inspirar la interpretación del art. 4 CR), tendentes a favorecer los específicos intereses de Suiza como *Lizenzexportland*(37).

34. Cf., con ulteriores referencias, J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 28.

35. Cf., con referencias, D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613.

36. Sistema en el que la aplicación de la norma no parece suscitar dificultades, *vid.* las referencias doctrinales y las decisiones jurisprudenciales relativas a la aplicación del § 43.1 de la Ley austriaca, citadas en Cap. Cuarto.I.3, *supra*.

37. Ese fue el motivo básico para eliminar la solución consagrada en el art. 119 del Proyecto de ley federal suiza de D.I.Pr. de 10 de noviembre de 1982, de

La (manifiesta) mayor vinculación de estos contratos con el país de protección no conduce, en la interpretación del art. 4 C.R., a una regla inderogable; excepcionalmente, será posible identificar un ordenamiento más vinculado con el contrato. En concreto, cabe pensar que será esa la situación, en particular, si ambos contratantes tienen su establecimiento en un mismo país, distinto del lugar de explotación(38).

contenido muy similar al del § 43 de la ley austriaca, y sustituirla por la remisión a la ley de la sede del transmitente en la versión definitiva de la Ley de 1987 (art. 122) (cf. F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht..." *loc. cit.*, p. 65; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 112; en la doctrina anterior a la modificación del Proyecto de 1982, introduciendo esos argumentos para promover el cambio, *vid.* F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 453).

38. Precisamente M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p. 21, mencionan un supuesto de este tipo como ejemplo en el que puede ser rechazada la presunción contenida en el art. 4.3 CR. Acerca de la mayor proximidad con el país en el que ambos contratantes tienen su establecimiento, en el contexto de los contratos de licencia, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 313-320.

**CAPITULO QUINTO. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCION A
LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y *KNOW-HOW* (II): LAS DIVERSAS MODALIDADES
CONTRACTUALES**

I. Derecho aplicable a los contratos de cesión y de licencia simple

1. Cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial

126. Incluye esta categoría aquellos contratos que tienen por objeto exclusivamente la transmisión plena de una modalidad de derechos de propiedad industrial (patente, marca...)(1). El contenido obligacional típico consiste en la transmisión por parte del cedente de la titularidad del derecho de propiedad industrial, a cambio de un precio, normalmente en dinero(2). La configuración contractual no suscita dudas acerca de cuál es la prestación característica: la relativa a la transmisión de la titularidad del derecho de propiedad industrial. Este resultado se alcanza fácilmente, sin necesidad de recurrir a la equiparación con la compraventa de bienes materiales(3). El resultado es el mismo con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato de cesión, pues el contenido obligacional coincide sustancialmente. La doctrina -que apenas ha prestado atención a esta categoría contractual, centrándose en el estudio de los

1. Vid. Cap. Primero.II.1.C, *supra*.

2. Vid. Cap. Primero.II.2.A, *supra*.

3. Equiparación que, a estos efectos, no debe suscitar particular controversia, *cf.*, en el contexto de los contratos de cesión simple de *know-how*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 723.

contratos de licencia, por ser más habituales en el tráfico y de más difícil localización- es prácticamente unánime al respecto(4). La solución no varía por el simple hecho de que la contraprestación del cesionario no sea una suma de dinero; por ejemplo, cuando se acuerda que, a cambio de la titularidad de una patente, entregará (en pago) al cedente bienes fabricados con la técnica protegida, la entrega de tales bienes ocupa una posición subordinada -en el contexto de la técnica de la prestación característica- a la transmisión del derecho de propiedad industrial(5).

En consecuencia, en el sistema del CR, será de aplicación a estos contratos la ley del país de establecimiento del cedente, por ser éste la parte que debe realizar la prestación característica (art. 4.2 CR).

4. Cf. M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 353-354; interpretando el art. 4.2 CR, *id.*, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 93 y 102 (si bien excluye los supuestos en los que el cesionario asume la obligación de explotar la patente, exclusión injustificada -*vid.* Cap. Quinto.I.3, *infra*- y que en el marco de los contratos de cesión carece de casi toda relevancia práctica, pues una obligación contractual en tal sentido por parte del cesionario resulta excepcional, la explotación del derecho de propiedad industrial por parte del cesionario, una vez que es titular del bien dependerá de su libre voluntad); G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, p. 55-57 (aunque no menciona expresamente los contratos de cesión); F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680, n. 127, con ulteriores referencias; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 113.

5. Cf. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.569, en relación con los que califica como "gekoppelter Vertrag".

Cuando el contrato tiene como único objeto la cesión de derechos de propiedad industrial de un solo país, la particular vinculación existente con el lugar de protección, excluye la operatividad como elemento localizador de la referencia al país del establecimiento del transmitente, por hallarse manifiestamente menos conectado con el contrato que el país de protección⁽⁶⁾ (en ocasiones, no obstante, país de protección y país de establecimiento del cedente coincidirán). El ordenamiento aplicable a la cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial de un único país, debe ser, en virtud del segundo inciso del art. 4.5 CR, el del país de protección.

La diferencia de régimen, según la cesión sea relativa a derechos de propiedad industrial de un país o de varios, es necesaria para satisfacer las exigencias del principio de proximidad, y deja prácticamente inalterada la simplicidad de la regla resultante, pues la circunstancia que determina la diferente localización es fácilmente constatable desde la celebración del contrato⁽⁷⁾.

6. *Vid.* Cap. Cuarto.IV.2, *supra*.

7. Los supuestos dudosos serán escasos y en ocasiones se prestarán a una sencilla interpretación. Por ejemplo, si un contrato tiene por objeto la cesión de una invención a nivel mundial, la circunstancia de que en el momento de celebración del contrato sólo un país haya concedido un derecho de propiedad industrial sobre la misma, no conducirá a aplicar como ley del contrato la ley de ese país; normalmente, deberá ser calificado como contrato mixto de cesión de patente (de un país o de varios, si se había solicitado su registro en más países o la transmisión del derecho de prioridad se equipara a efectos de su localización a la del derecho de propiedad

2. Contratos de cesión simple de know-how

127. El esquema negocial básico de los contratos de cesión simple de *know-how* es similar al de los contratos analizados en el epígrafe anterior: el cedente se obliga a transmitir de forma plena su derecho sobre el bien inmaterial, en contraprestación, el cesionario se compromete a satisfacer un precio, normalmente en dinero(8). La determinación de la prestación característica en estos contratos no suscita dificultades: es el cedente, quien tiene a su cargo la prestación característica, con independencia de cuál sea el modo empleado para la comunicación del *know-how* y de que la contraprestación se satisfaga en dinero o en especie(9).

industrial) y de *know-how* (para el resto de los países). Por otro lado, en los supuestos excepcionales en que el contrato de cesión incluya la transmisión de derechos de propiedad industrial de un país y la transmisión de derechos de varios países -situación igualmente imaginable en los contratos de licencia (por ejemplo, si se autoriza el empleo de la patente de un país -A- sobre una invención y la patente de ese país -A- y de otros cinco -B, C, D...- sobre otra invención)-, no será posible, con carácter general, apreciar una manifiesta vinculación con el primer país -A-, que excluya la operatividad de la presunción de la presunción característica.

8. Vid. Cap. Primero.II.2.B, *supra*.

9. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 722-723; asimismo, si bien se muestra partidario de localizar el contrato en el lugar de ejecución de la prestación característica, *vid.*, al hilo de la cesión de

Por lo tanto, de acuerdo con el art.4.2 C.R., debe presumirse que el país más vinculado con los contratos comprendidos dentro de esta categoría, es aquel en el que se encuentra la sede del cedente; en consecuencia, el ordenamiento de ese país será normalmente el aplicable. En relación con los contratos sobre *know-how* no es posible, en ningún caso, que exista una mayor vinculación con la *lex loci protectionis* como ocurre en los contratos sobre derechos de propiedad industrial de un solo país. El objeto del contrato carece de una inherente limitación territorial, no existe *lex loci protectionis*, pues no se trata de un derecho de exclusiva *erga omnes* creado por el poder público, y las disposiciones protectoras del *know-how* aplicable no incidirán de modo relevante sobre la relación contractual(10).

3. *Licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial*

128. Comprende esta categoría aquellos contratos que tienen como objeto la transmisión, por parte del titular de un derecho de propiedad industrial, a un tercero de la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades de ese derecho (o de varios derechos pertenecientes a una misma modalidad de propiedad industrial), obligándose el licenciatarario a satisfacer un

know-how patentable ("*cession d'invention*"), M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 323-336.

10. *Vid.* Cap. Segundo.I.2, *supra*.

precio cierto, normalmente en dinero. El contenido obligacional variará en función de la configuración del concreto negocio (así como del ordenamiento aplicable). Con carácter general, cabe señalar que las obligaciones básicas del licenciante incluyen: realizar todos los actos necesarios para posibilitar la explotación del derecho de propiedad industrial por parte del licenciatario y garantizar al mismo el goce pacífico del bien transmitido. Por su parte, la obligación básica del licenciatario consiste en abonar el precio correspondiente, normalmente en dinero (si bien, en ocasiones, puede consistir -al menos, parcialmente- en una contraprestación no dineraria, como la entrega de productos fabricados bajo licencia). Otras obligaciones típicas del licenciatario -pero que no estarán presentes en todo contrato perteneciente a esta categoría- son: explotar el derecho de propiedad industrial objeto del contrato, respetar las normas de calidad impuestas, incluir referencias al licenciante, no concurrir, comunicar al licenciante toda violación de su derecho de la que tenga conocimiento... El contenido esencial de los contratos de licencia simple coincide con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato(11).

La opinión ampliamente mayoritaria coincide en afirmar que la técnica de la prestación característica conduce, en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, a identificar como característica

11. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Primero.II.2.C, *supra*.

la prestación relativa a la transmisión por parte del licenciante de la facultad de hacer uso del derecho de propiedad industrial objeto del contrato; no existe, sin embargo, igual uniformidad, al precisar los supuestos en los que -por la particular configuración del contenido obligacional- no opera este criterio general(12).

Por el contrario, según otras opiniones, en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, la prestación característica correrá, con carácter general, a cargo del licenciataria(13). Otros autores entienden que es imposible ofrecer un criterio general sobre cuál sea la prestación característica en

12 Cf., a favor de considerar, como regla general, que el licenciante de derechos de propiedad industrial es el prestador característico, A. Troller, "Internationale..." loc. cit., pp. 119-120; A.F. Schnitzer, *Handbuch...* op. cit., p. 597; A. Vida, "Les contrats..." loc. cit., pp. 222-223; F. Mádl, *Foreign...* op. cit., pp. 88-89; E. Ulmer, *Intellectual...* op. cit., pp. 93-95 y 102; B. von Hoffmann, "Verträge..." loc. cit., p. 213; O. Lando, "Contracts" loc. cit., p. 142; M. Vivant, *Juge...* op. cit., pp. 358-360; id., "Régime..." loc. cit., p. 15; F. Dessemontet, "Transfer..." loc. cit., pp. 49-53; id., "Les contrats..." loc. cit., pp. 450-452; id., "L'harmonisation..." loc. cit., p. 743; G. Cabanellas, "Applicable..." loc. cit., pp. 54-57; I. Schwander, "Die Behandlung..." loc. cit., p. 509; C. von Bar, *Internationales...* op. cit., p. 368; P. Lagarde, "Le nouveau..." loc. cit., p. 307; U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., p. 110; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 183-193. Es esta también la opinión expresada por el Tribunal Federal suizo en las dos sentencias en que se ha pronunciado sobre el particular, vid. Cap. Cuarto.I.2, *supra*.

13. Cf. G. Modiano, *Le contrat...* op. cit., pp. 138-141; id., "International..." loc. cit., pp. 23-27; K. Sajko, "Questions..." loc. cit., p. 221; y G. Henn, *Patent-und...* op. cit., p. 255.

estos contratos, considerando que, habida cuenta de la diversidad del contenido negocial, deberá determinarse para cada caso concreto(14); según otras opiniones, en estos contratos, debido a su complejidad económica, la determinación de la prestación característica no debe llevarse a cabo atendiendo a un criterio jurídico-formal, sino localizando su centro de gravedad en función de las circunstancias económicas de la relación jurídica(15). Por último, no falta quien entiende que en estos contratos normalmente no es posible determinar la prestación característica(16).

129. En el estudio del régimen que corresponde a los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial en el art. 4 CR, será determinante precisar cuál es la prestación característica de estos contratos y, si cabe identificar qué contratante tiene a su cargo la prestación característica, será necesario valorar en qué supuestos la aplicación de la ley del país del establecimiento prestador característico debe ceder en virtud del inciso final del art. 4.5 CR.

El contrato de licencia es un contrato *sui generis*, si bien muestra rasgos propios de otras figuras

14. Cf., interpretando el art. 28 EGBGB, trasunto del art. 4 CR, A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 218.

15. Vid. D. Pfaff, "Conflict...Part One" *loc. cit.*, pp. 38-41.

16. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 312-313; e, interpretando el art. 4 CR, P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 396.

negociales, como el arrendamiento, es un contrato de naturaleza peculiar(17), la determinación de la prestación característica debe hacerse teniendo presente la especificidad de esta categoría negocial(18).

Las obligaciones fundamentales del licenciante - quien asume, normalmente, el compromiso de realizar todos los actos necesarios para poner al licenciatario en disposición de explotar del derecho de propiedad industrial objeto del contrato(19), es, además, responsable por la existencia del derecho de propiedad industrial, por evicción y por vicios ocultos, y debe asegurar al licenciatario el goce pacífico del bien transmitido- resultan mucho más significativas, en la búsqueda de la prestación característica, que las obligaciones asumidas por el licenciatario, éstas -que en ocasiones consistiran sólo en el pago de un precio en dinero- se manifiestan como subordinadas a la transmisión (o, incluso, simple autorización) -imprescindible para que exista contrato de licencia- por parte del

17. *Vid.* Cap. Primero.III.2.B, *supra*.

18. En esta línea, se ha rechazado la aplicación analógica de reglas elaboradas para el contrato de arrendamiento, *cf.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 184; asimismo, *vid.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 256 (por el contrario, asimilando el contrato de licencia de patente al contrato de arrendamiento con objeto de determinar la prestación característica, *vid.* M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 358-360).

19. Así resulta del contenido positivo atribuido al contrato de licencia, con matizaciones diversas, en los diversos sistemas jurídicos de nuestro entorno, *vid.*, con referencias, Cap. Primero.II.2.C, *supra*.

licenciante de la facultad de usar los derechos de propiedad industrial(20). La subordinación -en el contexto de la búsqueda de la prestación característica de las obligaciones del licenciatario está presente con independencia de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva(21). La conclusión es válida con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato; pues el contenido no varía sustancialmente, si bien es cierto que tratándose de derechos sobre signos distintivos la obligación de puesta a disposición se agota normalmente con la simple autorización de uso por parte del titular, cobra en tales situaciones particular relevancia la función de control del licenciante(22).

El resultado no se ve alterada, con carácter general, por la circunstancia de que el licenciatario asuma obligaciones no dinerarias. El dato de que el licenciatario se comprometa, por ejemplo, a abonar el precio a través de la entrega de productos fabricados bajo licencia, no impide constatar la preeminencia en la

20. Vid. G. Cabanellas, "Applicable..." loc. cit., pp. 55-57; F. Dessemontet, "Les contrats..." loc. cit., pp. 450-452; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 184-189 y 192-193.

21. Cf., rechazando el planteamiento de E. Ullmer (*Intellectual...* op. cit., pp. 94-95 y 102), quien se había manifestado a favor de una presunción proclamando la mayor vinculación de las licencias exclusivas con el país de la sede del licenciatario, B. von Hoffmann, "Verträge..." loc. cit., pp. 214-215 y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., p. 185.

22. Vid. Cap. Primero.II.2.C, supra.

configuración contractual, de la transmisión de la facultad de uso del derecho de propiedad industrial(23). La circunstancia de que el licenciatario asuma, además, la obligación de transmitir al licenciante las mejoras sobre la invención -supuesto que a S. Soltysinski le parece insoluble acudiendo a la técnica de la prestación característica(24)-, tampoco debe modificar la consideración del licenciante como prestador característico; es éste, no se olvide, quien hace posible el uso por el licenciatario de la invención mejorada, y las obligaciones relativas a las mejoras tendrán normalmente carácter accesorio.

Particularmente controvertida resulta la determinación de la prestación característica en los supuestos en los que el licenciatario asume la obligación de explotar la patente. Se halla muy extendida la idea de que la presencia de una obligación en tal sentido, excluye la posibilidad de considerar al licenciante como prestador característico(25), pues en tales circunstancias el licenciatario asumirá una posición de

23. Cf. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.569, quien considera que en este caso la prestación del licenciatario tiene "*Entgeltcharakter und könnte auch durch eine Geldleistung ersetzt werden*".

24. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 312.

25. Vid. especialmente E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 94; asimismo, considerando que la circunstancia de que esta obligación forma parte del contenido típico de los contratos de licencia debe conducir a considerar, con carácter general, al licenciatario como prestador característico, vid. G. Modiano, "International..." *loc. cit.*, pp. 24-26.

particular control sobre la utilización del bien objeto del contrato. Dejando a un lado, las dificultades prácticas que provocaría el recurso a la obligación de explotar como elemento apto para conducir a una localización diferenciada de estos contratos(26), cabe constatar que, con frecuencia, la obligación de explotar el derecho de propiedad industrial objeto del contrato de licencia se configura como condición de la rentabilidad del contrato para el licenciante, al fijarse el precio en atención al volumen de bienes producidos bajo licencia(27). Incluso cuando la obligación de explotar responde a otra finalidad, en particular, a la necesidad de que el derecho de propiedad industrial sea explotado para evitar sanciones previstas por la ley de protección en caso de falta de explotación o para incrementar o mantener el valor del bien inmaterial, esta obligación se muestra también subordinada a la posición del licenciante, quien pone a disposición del licenciatario -

26. Cuando esta obligación no hubiera sido prevista en el contrato, su existencia dependerá del contenido del ordenamiento aplicable (la falta de unanimidad en el panorama comparado acerca de las situaciones en las que cabe exigir esa obligación, quedó ya apuntada, *vid.* Cap. Primero.II.2.C, *supra*), pero la designación de la propia ley rectora aparece subordinada a la existencia o inexistencia de tal obligación (poniendo de relieve esta situación *vid.* B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 215); también surgirían problemas de interpretación cuando la obligación de explotar sólo comprendiera algunos de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato (*vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 319-320).

27. En esta situación cabe considerar la obligación de explotación como accesoria de la de pago del precio, *vid.*, en esta línea, F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 452.

de modo limitado- el bien cuyo valor trata de garantizarse(28). Por último, aun cuando el licenciatario asuma la obligación de explotar, el licenciante controlará de modo significativo la explotación del derecho de propiedad industrial del que es titular (para cuya obtención y promoción habrá realizado, normalmente, fuertes inversiones) pues es él quien selecciona al licenciatario (y puede, por ejemplo, decidir acerca del alcance de la licencia), si la licencia es no exclusiva puede designar ulteriores licenciatarios y si es exclusiva podrá normalmente resolver el contrato ante el incumplimiento por parte del licenciatario de su obligación de explotar.

Tampoco la circunstancia de que en el contrato el licenciante limite el alcance de su obligación de puesta a disposición del bien -por ejemplo, excluyendo prestar asistencia técnica o comercial- o de las garantías contractuales o, incluso el hecho de que el licenciatario se haga cargo de obligaciones que normalmente corresponden al licenciante para asegurar el goce pacífico del bien por parte del licenciatario (abono de las anualidades necesarias para mantener el derecho en vigor, defensa del derecho frente a las violaciones de un tercero...) bastarán, por sí solas, para modificar el resultado al que, con carácter general, conduce la búsqueda de la prestación característica. En este contexto, se ha insistido en que para la técnica de la prestación característica -a la que, con independencia de

28. *Vid.*, en este sentido, M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 187-188.

la valoración que al intérprete merezca, remite el art. 4.2 C.R.- no es determinante el grado de actividad desempeñado por cada contratante, sino, ante todo, la búsqueda de un elemento en la estructura típica del contrato que permita caracterizarlo en atención a su naturaleza, y en los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial ese elemento es, incluso en estos supuestos, la autorización por parte del titular del derecho de propiedad industrial al licenciatarario para hacer uso del derecho objeto del contrato(29).

En consecuencia, en los contratos de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial, es el licenciante la parte que debe realizar la prestación característica; por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el art. 4.2 CR debe presumirse que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país de la sede del licenciante.

130. Sólo en supuestos excepcionales, esta constatación deberá ceder; en particular, aquellos supuestos en los que la subordinación de las obligaciones del licenciatarario a la transmisión, por parte del titular del derecho de propiedad industrial, de la facultad de hacer uso del derecho de exclusiva, no dé cuenta de la finalidad perseguida en el contrato; en tales circunstancias, cabe pensar que sería de

29. Cf. G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 56-57. En contra, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 314 (quien, sin embargo, en la búsqueda de la solución que considera más adecuada, no se halla limitado por una norma concreta -a diferencia de lo que ocurre en el presente estudio, centrado, aquí, en la interpretación del art. 4 CR-).

aplicación, como ley del país más vinculado con el contrato, el ordenamiento de la sede del licenciatario(30). Tal será el caso en los supuestos en los que la finalidad básica del contrato sea el desarrollo por el licenciatario de la tecnología cuya utilización se autoriza(31). Ahora bien, lo cierto es que esa situación se producirá, ante todo, en supuestos en los que la licencia de derecho de propiedad industrial tiene lugar en el marco de otro contrato, un contrato mixto, en particular de los llamados contratos de desarrollo, contratos que no quedan comprendidos en la categoría relativa a los contratos de licencia simple de

30. Los planteamientos doctrinales acerca de cuándo el licenciante deja de ser el prestador característico varían; *vid.*, admitiendo la operatividad de la ley del adquirente en un conjunto significativo -y poco precisado- de supuestos, las propuestas de A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 121; O. Lando, "Contracts..." *loc. cit.*, p. 142; I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 509; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 122-127 (quien entiende que es necesario diferenciar el régimen entre contratos de licencia de patente y contratos de licencia de marca). Por su parte, M. Hiestand, considera que sólo en los supuestos en los que el licenciatario asuma la obligación de pagar las anualidades necesarias para mantener el derecho de propiedad industrial en vigor durante todo el tiempo de duración del contrato de licencia, debe ceder la consideración del licenciante como prestador característico -*cf.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 193-, en contra también de esa excepción, convincentemente, *vid.* G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, p. 57.

31. Esta es la única categoría de supuestos en los que K. Kreuzer opina, en relación con los contratos de licencia de *know-how*, que el licenciante deja de ser el prestador característico, *cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 727. *Vid.* también F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, p. 743.

derecho(s) de propiedad industrial, y cuyo tratamiento conflictual exige un análisis propio(32).

De este modo, el recurso a la técnica de la prestación característica -en los términos del art. 4.2 C.R.- ofrece una respuesta unitaria en relación con los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial. Es el licenciante quien debe realizar la prestación característica, con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato.

Tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país, la manifiesta vinculación del contrato con ese país (incluso, por supuesto, cuando la licencia se ciña a parte del territorio de ese país) exige considerar aplicable la ley del país de protección de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato, excluyendo -en virtud del segundo inciso del art.4.5 CR- el resultado al que conduce el recurso a la prestación característica(33). La mayor vinculación con el país de protección no opera, como también quedó expuesto, cuando el contrato incluye en su objeto derechos de propiedad industrial de países diversos. En estos supuestos, la posibilidad de discernir qué parte tiene a su cargo la prestación característica - el licenciante- excluye, en el marco del art.4 CR, la

32. Vid., en relación con los contratos de desarrollo, Cap. Primero.II.2.5.D, *supra.* y Cap. Quinto.IV.4, *infra.*

33. Vid. Cap. Cuarto.IV.2, *supra.*

operatividad de planteamientos que negando la eficacia de la técnica de la prestación característica en este sector de la contratación, proponen criterios de conexión basados en la búsqueda del lugar donde el licenciatario explota los derechos transmitidos(34).

La regla resultante -ley del país de protección si la licencia incluye sólo derechos de propiedad industrial relativos a un único país, ley del país donde el licenciante tenga su sede, si la licencia abarca derechos de propiedad industrial de varios países- es sencilla de aplicar y favorece la seguridad jurídica. La diferenciación, exigida por el principio de proximidad, se establece en virtud de un elemento fácilmente constatable desde el momento de la celebración del contrato(35). Además, de incluir todos los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial, permite unificar el régimen de determinación de la ley aplicable con el de los contratos de cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial.

34. Como los defendidos por F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 296-298; y S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 315-323; y P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 306-409.

35. *Vid.*, con ulteriores precisiones, Cap. Cuarto.I.1, *supra*.

4. Contratos de licencia de know-how

131. Si bien el objeto es de naturaleza diversa, la estructura negocial típica de los contratos de licencia de *know-how* coincide sustancialmente con la de los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial. Ahora bien, debido al carácter secreto de los conocimientos transmitidos, la obligación de puesta a disposición del bien inmaterial por parte del licenciante cobra particular relevancia; es imprescindible que tenga lugar una efectiva comunicación al licenciatario de conocimientos secretos, en ningún caso, puede el licenciante quedar sólo obligado a conceder una autorización de uso(36).

Esta circunstancia explica que, en relación con los contratos de licencia de *know-how*, esté generalizada la opinión de que es el licenciante quien tiene a su cargo la prestación característica(37), con independencia de cuál sea el medio de comunicación empleado y de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva(38). En el empleo

36. *Vid.* Cap. Primero.II.2.D, *supra*.

37. En este sentido, *vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *op. cit.*, pp. 723-728; D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613; M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 130-131; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 193-194.

38. *Cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 723 y 726.

de la técnica de la prestación característica, carece de justificación acudir al licenciatario, basándose en que es éste quien tiene a su cargo la explotación de los conocimientos(39): el elemento característico de la relación contractual es la obligación de comunicar los conocimientos, no la eventual explotación de los mismos por el adquirente (que en estos contrato es, normalmente, una simple facultad del licenciatario)(40).

De conformidad con el art. 4.2 CR, en los contratos de licencia simple de *know-how*, debe presumirse que el país en el que se encuentre el establecimiento del licenciante es el que presenta la vinculación más estrecha con el contrato. Sólo será posible considerar más vinculado el contrato con el país de la sede del licenciatario en supuestos específicos, en concreto, cuando la comunicación de *know-how* se haga con vistas a su desarrollo por parte del licenciatario(41), si bien, normalmente, en tales situaciones, la licencia de *know-*

39. Idea que tiene sus defensores, *vid.* G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 255 (en relación con los contratos de licencia para más de un país); y J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 109. A favor de aplicar la ley del lugar de explotación, si bien tras rechazar el empleo de la técnica de la prestación característica, se manifiesta S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 323-330; en una línea similar, *vid.* P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 406.

40. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *op. cit.*, p. 724.

41. *Ibid.* p. 727; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 130.

how tiene lugar en el marco de un contrato mixto, lo que justifica un análisis de D.I.Pr. propio(42).

En consecuencia, la ley aplicable a los contratos de licencia simple de *know-how*, en virtud del art. 4 CR, es la del país del establecimiento del licenciante. La regla resultante es de sencilla aplicación, favorece la seguridad jurídica y goza de aceptación en el panorama comparado. Permite un tratamiento conflictual unitario de los contratos de cesión y licencia de *know-how*(43); asimismo, la solución coincide con la resultante para los contratos simples de cesión y de licencia de derechos de propiedad industrial relativos a más de un país.

42. *Vid.* lo dicho sobre el particular en relación con los contrato de licencia simple de derechos de propiedad industrial, aplicable también en este contexto, en Cap. Quinto.I.3, *supra*.

43. Lo que presenta particular relevancia porque la distinción de ambas figuras en la práctica internacional no siempre es nítida; reclamando un tratamiento conflictual unitario por este motivo, *vid.* F. Dessemontet, "Transfer..." *loc. cit.*, p. 45, n. 146.

II. Derecho aplicable a los contratos de cesión y de licencia mixta

1. Contratos de cesión mixta

A) Cesión mixta de derechos de propiedad industrial

132. El tratamiento conflictual de los contratos de cesión cuyo objeto está integrado por bienes inmateriales pertenecientes a diversas modalidades de derechos de propiedad industrial (por ejemplo, contrato de cesión de patente y marca) coincide con el correspondiente a los contratos de cesión simple de derechos de propiedad industrial. Como la determinación de la ley aplicable a los contratos de cesión de derechos de propiedad industrial no varía en función de la categoría a la que pertenezca el derecho de propiedad industrial objeto del contrato(44), la circunstancia de que se combinen derechos de propiedad industrial pertenecientes a categoría diversas -todos, obviamente, deberán ser transmitidos por el cedente- no modifica la regla formulada en relación con los contratos de cesión simple de derechos de propiedad industrial, que será de igual aplicación a estos contratos.

44. Vid. Cap. Quinto.I.1, *supra*.

B. Cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*

133. Forman esta categoría los contratos de cesión que incluyen en su objeto, junto a derecho(s) de propiedad industrial, *know-how*. El esquema obligacional típico de los contratos de cesión mixta coincide con el de los contratos de cesión simple(45). La combinación en el objeto de bienes diversos no impide constatar la existencia de un contrato único, que reclama la aplicación de un único ordenamiento a título de *lex contractus*(46).

Por tratarse de contratos en los que es el mismo contratante quien tiene a su cargo la realización de las prestaciones que son características de los distintos tipos contractuales combinados -cesión de derecho(s) de propiedad industrial y cesión de *know-how*-, la determinación de la prestación característica en estos contratos mixtos no suscita duda, corresponde al cedente, quien debe transmitir la titularidad de los derechos de propiedad industrial y del *know-how*(47).

45. *Vid.* Cap. Primero.II.3, *supra*.

46. *Cf.*, en relación con los contratos de licencia mixta de derecho(s) de propiedad industrial y *know-how*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 730; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), pp. 28-29; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 256-257. También *vid.* Cap. Segundo.III.2, *supra*.

47. Acerca de la determinación de la prestación característica en los contratos mixtos, *vid.* Cap. Cuarto.III, *supra*.

De este modo, en el marco del art. 4 CR, se presumirá que el país más vinculado con el contrato es aquél en el que se encuentre el establecimiento del cedente.

134. Cuando estos contratos de cesión mixta incluyen sólo derechos de propiedad industrial de un país, surge la necesidad de precisar en qué medida la particular vinculación que los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país muestran con ese concreto país, condiciona la determinación de la ley aplicable a estos contratos de cesión mixta. En síntesis, se trata de contratos mixtos en los que los distintos elementos combinados conducen a la aplicación de ordenamientos diversos (a la ley del lugar de protección, la cesión de derecho(s) de propiedad industrial de un solo país; a la ley del establecimiento del cedente, la cesión de *know-how*). Debe ser el elemento predominante en el contrato objeto de la controversia el que determine el ordenamiento aplicable. Es preciso determinar, por lo tanto, si el elemento predominante es la transmisión de *know-how* -esta prestación caracterizará al contrato en su conjunto- o la transmisión de derecho(s) de propiedad industrial -el contrato en su conjunto presentará la vinculación más estrecha con el país de protección de los derechos transmitidos-(48).

48. Proponiendo clasificar los contratos mixtos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* en atención al elemento (*know-how* o derecho(s) de propiedad industrial) predominante, con objeto de determinar la ley aplicable, *vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 730-732; y J.B. Blaise, J.P.

En esta línea, se impone una clasificación tripartita(49): contratos de cesión mixta en los que la transmisión de *know-how* es el elemento predominante, será de aplicación la ley del establecimiento del cedente; contratos de cesión mixta en los que la transmisión de derecho(s) de propiedad industrial de un país es el elemento predominante, prevalecerá la manifiesta vinculación (de ese elemento) del contrato con el país de protección, que excluye la operatividad de la prestación característica; y contratos de cesión mixta en los que ambos elementos tengan igual relevancia (o en los que no quepa identificar cuál es el predominante), supuestos controvertidos en los que cabe entender que prevalecerá la solución basada en la localización de la prestación característica -ley de la sede del cedente-, por considerar que la necesidad de corregir esa solución está sólo presente cuando el elemento más destacado del contrato es el derecho de propiedad industrial, a través del cual se vincula el acuerdo con el país de protección.

Stenger, "Propriété..." loc. cit. (1 cahier B), p. 29. Por su parte, A. Vida ("Les contrats..." loc. cit., p. 223), pese a considerar que los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial de un solo país deben regirse por la ley de ese país, entiende que a los contratos de licencia mixta de *know-how* y derechos de propiedad industrial debe ser en todo caso aplicada la ley de la sede del transmitente.

49. La necesidad de determinar el elemento predominante -*know-how* o derecho de propiedad industrial- en los contratos mixtos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* no es exclusiva de este sector; por el contrario, condiciona también, en nuestro sistema, el régimen de defensa de la competencia aplicable (vid. Cap. Primero.II.3, *supra*).

De este modo, se ofrece además una solución clara a los supuestos de contratos de cesión mixta de derecho(s) de propiedad industrial (de un solo país) y *know-how*, en los que no quepa identificar un elemento *-know-how* o derecho de propiedad industrial- como prevalente.

De todo lo anterior, resulta que será de aplicación a los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*, la ley del país en el que se encuentre el establecimiento del cedente (prestador característico), salvo en los supuestos en los derechos de propiedad industrial transmitidos sean de un solo país y la cesión de derechos de propiedad industrial constituya el elemento predominante (sobre la transmisión de *know-how*) en la relación contractual (sólo en esos supuestos está justificado que opere la función correctora de la mayor vinculación existente con el único país de protección). La regla alcanzada permite valorar en los contratos mixtos de cesión (y de licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how*, la incidencia de la intensa vinculación existente con el lugar de protección en los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un país, sin merma para la seguridad jurídica y respetando la función atribuida al principio de proximidad en el art. 4 C.R.

2. Contratos de licencia mixta

A) Licencia mixta de derechos de propiedad industrial

135. Como la regla alcanzada en relación con los contratos de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial es de aplicación con independencia de cuál sea la modalidad a la que pertenecen los derechos de propiedad industrial objeto del contrato(50), debe ser extendida, sin matizaciones, a los contratos de licencia sobre diversas modalidades de derechos de propiedad industrial. En definitiva, el tratamiento conflictual de estos contratos de licencia mixta no reviste peculiaridades con respecto al de la licencia simple de derechos de propiedad industrial.

B) Licencia mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*

50. *Vid.* Cap. Quinto.I.3, *supra*.

136. El régimen conflictual de los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial -de particular relevancia en la práctica comercial- plantea las mismas cuestiones que han sido abordadas en relación con los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*(51): sencilla determinación del prestador característico, por tener el mismo contratante (licenciante) a su cargo las prestaciones que caracterizan los tipos contractuales combinados -licencia de derecho(s) de propiedad industrial y licencia de *know-how*-, y necesidad de clasificar los contratos en los que los derechos de propiedad industrial objeto del contrato son de un solo país según el elemento predominante -derecho(s) de propiedad industrial o *know-how*- con objeto de determinar cuándo el recurso a la prestación característica debe ceder ante la mayor vinculación del contrato con la ley de protección. Quedó constancia de que la regla alcanzada incluye también la solución de los supuestos en los que no sea posible identificar un elemento como prevalente. Se apuntó entonces por qué la regla formulada merece una valoración positiva, ahora hay que añadir que al coincidir el régimen conflictual de los contratos de cesión y licencia, el tratamiento de los contratos mixtos de cesión y licencia no planteará ulteriores dificultades.

51. *Vid.* Cap. Quinto.II.1.B, *supra*.

III. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia recíproca

137. En los contratos de cesión y licencia recíproca (o cruzada) la prestación básica de ambos contratantes consiste en la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how*. Por ejemplo, en los contratos de licencia cruzada de patente, una parte habilita a la otra para que pueda hacer uso de la patente de que es titular a cambio de la posibilidad de emplear la patente de la contraparte; ambos contratantes son licenciantes y licenciatarios. La prestación principal de los contratantes tiene idéntica naturaleza, consiste en la transmisión (plena o limitada) de bienes inmateriales(1).

Se trata de un supuesto típico -la proximidad con la permuta es manifiesta- en el que la técnica de la prestación característica resulta, en línea de principio inoperativa(2): la prestación básica de cada contratante tiene idéntica naturaleza. Ante la imposibilidad de determinar la prestación característica (primer inciso art. 4.5 CR), se hace necesaria la búsqueda individualizada para cada contrato del país más vinculado. Se trata de un contrato único que reclama la aplicación de una única ley; particularmente inapropiado resulta la pretensión de aplicar ordenamientos distintos

1. *Vid.* Cap. Primero.II.4, *supra*.

2. *Cf.* M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15.

a las prestaciones de cada uno de los contratantes(3), semejante diversidad de regímenes atentaría gravemente contra la unidad de la relación contractual, dañando su equilibrio(4).

Entre los elementos determinantes de la mayor vinculación de un país con el contrato, destaca la circunstancia de que todos los derechos de propiedad industrial integrados en el objeto del acuerdo correspondan a un mismo país; en tales supuestos, será el país de protección el que presente los vínculos más estrechos con el contrato. En este contexto, parece posible asimilar a los supuestos anteriores, los contratos en los que la explotación del *know-how* objeto del contrato se limite al territorio de un único país (que deberá ser el país de protección de los derechos de propiedad industrial si en el objeto contractual aparecen combinados derechos de propiedad industrial y *know-how*). Asimismo, en la búsqueda del país más vinculado será

3. Recurriendo a un fraccionamiento en tal sentido de la ley aplicable, *vid.*, en relación con un contrato de licencia recíproca de patente entre una empresa francesa y otra alemana, la decisión del *Oberlandesgericht* de Düsseldorf de 4 agosto 1961 (*GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257, p. 257).

4. Reclamando la aplicación de un estatuto contractual unitario a los contratos de licencia recíproca, *vid.* B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 212; K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 728 y 733; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 133; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 197-198 y 263.

determinante la circunstancia de que los contratantes tengan su sede en un mismo país(5).

En el supuesto de que los contratantes tengan sus establecimientos en distintos países y de que los bienes inmateriales objeto del intercambio sean relativos a países diversos, es necesario buscar nuevos elementos determinantes de la localización. En esta situación, tendrá particular trascendencia la posibilidad de discernir la prestación básica de uno de los contratantes como más significativa en el conjunto negocial(6); en particular, cuando la contraparte, además de ceder o licenciar bienes inmateriales, queda obligado, por el menor valor de los bienes inmateriales que aporta, a abonar una cantidad en dinero(7). Teniendo presente el papel desempeñado, en el marco del art. 4 CR, por la sede del prestador característico en la búsqueda del país más

5. Si se dan cumulativamente ambos elementos, pero conduciendo a resultados diversos -por no coincidir el país en el que los contratantes tienen su establecimiento, con el país al que se limita la utilización de todos los bienes inmateriales a los que se refiere el intercambio-, la elección no resulta sencilla. A favor de la primacía del país en el que los contratantes tengan su establecimiento, se señala que es en ese país donde se encuentra el centro de la actividad de los participantes y que su ordenamiento es el más cercano a los contratantes. En este sentido, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 315 y 317.

6. *Vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 728; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 96; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 197, 263-264 y 300-301.

7. *Cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 728.

vinculado con el contrato, cabe entender que, en tales circunstancias, pese a no ser posible la identificación propiamente de la prestación característica del contrato, sería de aplicación el ordenamiento del país de la sede del contratante que tenga a su cargo la prestación más significativa (pese a ser de idéntica naturaleza a la prestación básica del otro contratante).

Agotadas estas vías, pueden resultar determinates circunstancias que normalmente tienen un valor limitado(8), por ejemplo, el lugar donde se han desarrollado las negociaciones, el lugar de celebración del contrato... en todo caso, la coincidencia con estos elementos de la residencia de alguno de los contratantes, así como de alguno de los territorios a los que se extiende el acuerdo de intercambio, serán circunstancias a tener en cuenta.

Problemas semejantes a los suscitados por los contratos de cesión y licencia recíproca, planteará la determinación de la ley aplicable a los acuerdos de cooperación tendentes a establecer un consorcio o comunidad de patentes (los conocidos *patent pools*) -que hacen posible la utilización simultánea de patentes propiedad de cada uno de los contratantes-, cuando únicamente establecen un marco negocial de intercambio, pues la diferencia entre unos y otros consiste básicamente sólo en que los últimos incorporan a un mayor número de participantes. Los supuestos en los que la cooperación incluye la creación de una entidad con

8. *Vid.* Cap. Cuarto.IV.1, *supra*.

personalidad jurídica sí reclaman un análisis diferenciado(9).

IV. Ley aplicable a la transmisión (cesión y licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de otros acuerdos

1. Contratos de franquicia

138. La explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar con frecuencia en el marco de un contrato de franquicia. La transmisión de derechos de marca y *know-how*, ocupa un papel destacado en el contenido típico de esta modalidad contractual. Quedó ya puesto de relieve cómo el contrato de franquicia, destinado a establecer un marco duradero de colaboración, es un contrato atípico que incluye elementos de figuras negociales diversas. La heterogeneidad de las prestaciones que comprende no oculta, sin embargo, la existencia de una causa única(10). El carácter unitario del contrato de franquicia reclama, en la determinación objetiva de la ley aplicable, el recurso a un estatuto contractual único; un eventual fraccionamiento supondría un grave

9. *Vid.* Cap. Quinto.IV.2, *infra*.

10. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

riesgo para la armonía interna de la relación negocial(11). En este contexto, la aplicación de la ley rectora del contrato de franquicia a los contratos de ejecución posteriores -con frecuencia necesarios, debido al carácter duradero de la colaboración- o a otros acuerdos accesorios del contrato de franquicia, no debe suscitar particulares dificultades; la conexidad existente entre estos contratos específicos y el contrato de franquicia, determina una particular vinculación de los contratos de ejecución con la ley aplicable al contrato de franquicia, que conducirá normalmente, en el marco del art. 4.5 CR, a la sumisión de esos acuerdos a la ley rectora del contrato de franquicia, rechazando la solución a la que conduciría una eventual localización independiente(12).

11. Cf. D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, p. 648; F. Vischer, "Haftung..." *loc. cit.*, p. 528; y M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 175.

12. De este modo, por ejemplo, para decidir el ordenamiento aplicable a un contrato de licencia de *know-how*, no operará la solución general -ley de la sede del licenciante (prestador característico)-, si el contrato de licencia está destinado a la transmisión por un franquiciador de nuevos conocimientos que harán posible una mejor explotación de la franquicia por parte de un franquiciado (licenciatarario ahora en el contrato sobre *know-how*); en tales circunstancias, la conexidad con el contrato de franquicia es normalmente determinante para precisar la ley más vinculada con el contrato de licencia (excluyendo, si el resultado es distinto, el recurso al ordenamiento al que conduce la presunción de la prestación característica). Con carácter general, *vid.* Cap. Segundo.III.2, *supra*.

La diversidad de los contratos de franquicia en la práctica negocial reclama un análisis diferenciado. En un estudio sobre ley aplicable, la clasificación habitual de los contratos de franquicia, basada en la naturaleza de la prestación del sistema de franquicia al cliente final, resulta escasamente significativa; mayor interés presenta una división que arranque de la diversa configuración de las relaciones entre franquiciador y franquiciado. En esta línea, particular relevancia tiene, por un lado, la distinción entre contratos de franquicia de subordinación -más frecuentes en el tráfico- y contratos de franquicia de coordinación; y, por otro, la individuación de los contratos de franquicia principal, como modalidad específica del tráfico internacional, que desempeña una función socio-económica diferenciada(13). El análisis del régimen conflictual debe arrancar del estudio de los contratos de franquicia de subordinación, modalidad básica del contrato de franquicia, reflejo de su contenido típico; para pasar, a continuación, a analizar si la peculiar configuración de los contratos de franquicia de colaboración exige un tratamiento conflictual diferenciado, así como a estudiar, de modo separado, la localización de los contratos de franquicia principal.

139. En la doctrina y jurisprudencia comparadas no existe acuerdo acerca de la localización objetiva del contrato de franquicia. Las opiniones más extendidas conducen a retener como criterio de conexión, bien la

13. Ampliamente, *vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

sede del franquiciador(14), bien la sede del franquiciado(15); una acogida más limitada ha recibido la propuesta de someter los contratos de franquicia a la ley del país (único) de protección de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato(16).

14. Con matizaciones diversas, es ésta la solución defendida, por F.K. Beier, "Das auf internationale..." loc. cit., p. 307; F. Vischer, "Haftung..." loc. cit., p. 531; C. von Bar, *Internationales...* op. cit., p. 369; P. Lagarde, "Le nouveau..." loc. cit., pp. 309-310 (en la doctrina francesa, vid. también las referencias contenidas en D. Ferrier, "La franchise..." loc. cit., pp. 649-650); M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." loc. cit., p. 178; e id., *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 262-263 y 300.

15. A favor de la aplicación, con carácter general, de la ley de la sede del franquiciado, se muestran: H. Schlemmer, "Kollisions- und sachrechtliche Fragen bei Franchising", *IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 252-253, p. 253 (sólo cuando el "Lizenzkomponente" no predomine en el contrato de franquicia); I. Schwander, "Die Behandlung..." loc. cit., p. 510; D. Martiny, "Art. 28"..." loc. cit., p. 1.584; asimismo, en la doctrina francesa vid. las referencias recogidas en D. Ferrier, "La franchise..." loc. cit., pp. 650-651.

16. En el sistema austriaco se considera que esta solución viene impuesta, al menos cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial de un único país sea el elemento predominante del contrato de franquicia, por el § 43.1 de la Ley austriaca de 1978, cf. H. Schlemmer, "Kollisions-..." loc. cit., p. 253; F. Schwind, *Internationales...* op. cit., p. 221; en la jurisprudencia, vid. la sentencia del *Oberster Gerichtshof* (Austria) de 5 mayo 1987 (*IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 242-244, p. 243). Por su parte, M. Diener, *Contrats...* op. cit., p. 307, considera que, en función de los intereses de las partes, la ley aplicable, en principio, será la del país donde el franquiciado difunde el sistema de franquicia.

Resulta controvertida la posibilidad de identificar una prestación característica del contrato de franquicia. La doctrina no sólo se halla dividida acerca de si existe prestación característica de esta categoría contractual, sino que incluso entre quienes defienden la existencia de un prestación característica las soluciones varían. Para unos, la prestación característica corresponde al franquiciador, quien asume la obligación de poner a disposición de la contraparte el sistema de franquicia(17); para otros, quien lleva a cabo la prestación característica es el franquiciado, que debe promover el objetivo del sistema de franquicia(18). Por contra, la postura mayoritaria parece ser la de aquellos que consideran que no es posible identificar la prestación característica del contrato de franquicia, la complejidad y la peculiar configuración del contenido obligacional impiden la identificación del prestador característico(19).

El contrato de franquicia combina obligaciones propias de distintos tipos contractuales, de este modo,

17. En esta línea, si bien las formulaciones concretas presentan diferencias, *vid.* C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, p. 369; P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc.cit.*, pp. 309-310; asimismo, *vid.* D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, pp. 649-650.

18. En este sentido, con matizaciones, *vid.* I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc.cit.*, p.510; D. Martiny, "Art. 28"... *loc.cit.*, p.1.584.

19. *Vid.* G. Kaufmann-Kohler, "La prestation..." *loc. cit.*, p. 218; U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 529; M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 175; e *id.*, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 196-197.

el franquiciador queda obligado a conceder el derecho a la utilización de signos distintivos, a comunicar *know-how*, suministrar productos, integrar al franquiciado en la red de producción o distribución, garantizar la homogeneidad del sistema de franquicia...; por su parte, el franquiciado, además de compensar financieramente al franquiciador, debe promover el objetivo del sistema de franquicia (normalmente, la distribución -venta- de bienes), adoptar las medidas necesarias para integrar su negocio en la red, respetar en su actuación la política del sistema de franquicia... Por lo tanto, en el contrato de franquicia aparecen combinados elementos de distintos tipos negociales (licencia de derechos sobre bienes inmateriales, comunicación de asistencia técnica, contrato de suministro, contrato de distribución (concesión comercial)...). La posibilidad de determinar una prestación característica del contrato de franquicia se halla condicionada por el hecho de que las prestaciones principales de los distintos tipos negociales combinados conducen a diferentes soluciones. En relación con las licencias de derechos sobre bienes inmateriales, la comunicación de asistencia técnica y el suministro, la técnica de la prestación característica conduce a identificar al franquiciador como prestador característico; por el contrario, el prestador característico en los contratos de distribución, con carácter general, es el contratante que promueve la venta de productos (franquiciado)(20).

20. Cf. M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 175; e *id.*, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 196-197.

La imposibilidad de identificar quién es el prestador característico en el contrato de franquicia no excluye, sin embargo, constatar que la realización de los elementos significativos -a la luz de los criterios relevantes para la técnica de la prestación característica- en la configuración del conjunto negocial corresponde en mayor medida al franquiciador. Es éste quien pone a disposición del franquiciado el sistema de franquicia, que él ha creado, desarrollado y cuya uniformidad y dirección garantiza, dictando a los franquiciados, cuando es preciso, instrucciones para el buen funcionamiento de la red de franquicia. La función de dirección desempeñada por el franquiciador y la particular relevancia que en la configuración del contrato de franquicia tiene la transmisión de un sistema empresarial en su conjunto, son circunstancias que han sido consideradas como determinantes para identificar, como regla general, al país de la sede del franquiciador como el más vinculado con el contrato de franquicia. Esta opinión se refuerza poniendo de relieve que la localización en el país de la sede del franquiciador favorece la aplicación de un único ordenamiento a la expansión internacional del sistema de franquicia, facilitando su uniformidad y la planificación por parte del franquiciador(21).

La regla así alcanzada, aplicación al contrato de franquicia de la ley del país de establecimiento del

21. En esta línea, *vid.* F. Vischer, "Haftung..." *loc. cit.*, p. 531; M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 178; e *id.*, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 262-263 y 300.

franquiciador, como país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato -en el que no es posible determinar la prestación característica(22)-, no operará en un buen número de supuestos. En concreto, en situaciones en las que el franquiciado haya sido contactado en su propio país de establecimiento (por ejemplo, a través de anuncios en la prensa), toda la actividad de negociación y celebración del contrato, así como la puesta en funcionamiento del negocio franquiciado (por ejemplo, la formación de los empleados) tienen lugar exclusivamente en ese país, único en el cual el franquiciado explota el sistema. En esos supuestos la pretensión de considerar como más vinculado el país de la sede del franquiciador supondría con frecuencia un grave menoscabo de las expectativas -objetivamente determinables- del franquiciado(23). La primacía de la posición del franquiciador en la configuración de la estructura negocial no será determinante, en tales circunstancias, para precisar el ordenamiento más vinculado con el contrato. Concurriendo esas circunstancias, someter el contrato a un ordenamiento distinto del país de la sede donde el franquiciado, cuya actividad empresarial y comercial se desarrollará normalmente sólo en ese concreto país -en ocasiones en una única región, ciudad o pueblo-, carece de toda

22. Por su parte, C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, pp. 369 y 371, n. 442, entiende que la mayor relevancia -en el contexto de la técnica de la prestación característica- de las obligaciones del franquiciador basta para que pueda considerarse al mismo como prestador característico.

23. Vid. D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, p. 650.

justificación. De lo que se trata es de la localización de un contrato de franquicia, no del sistema de franquicia. Por otra parte, la uniformidad del sistema de franquicia se logra ante todo a través del clausulado negocial, la ley aplicable desempeña al respecto un papel limitado.

Para excluir, en el caso concreto, la mayor vinculación con el país del establecimiento del franquiciador, y conducir a la aplicación de la ley de la sede del franquiciado, tendrán también significativo peso, tanto la circunstancia de que la transmisión de derechos de propiedad industrial de propiedad industrial desempeñe un papel importante en el contrato de franquicia, como el hecho de que el contrato contenga disposiciones relativas a la utilización de bienes inmuebles (con frecuencia el local donde se explota el sistema de franquicia es propiedad del franquiciado), pues normalmente la *lex loci protectionis* y la *lex rei sitae* coincidirán con la ley del establecimiento del franquiciado (en los situaciones típicas, el alcance territorial de los contratos de franquicia no excede los límites de un país). En todo caso, en los supuestos, que serán extraordinarios, en los que el elemento esencial del contrato de franquicia en su conjunto sea la transmisión de derechos de propiedad industrial - ciertamente relativos a un mismo país- debe presumirse que el país más vinculado es aquél al que pertenecen los derechos transmitidos.

En síntesis, no siendo posible identificar la prestación característica del contrato de franquicia, la

posición del franquiciador con respecto al sistema de franquicia es determinante de la mayor relevancia del país de la sede del franquiciador -desde donde éste dirige el funcionamiento de la red de franquicia- en la estructura típica de estos contratos. Este elemento, que conduce a la aplicación de la ley de la sede del franquiciador, por su mayor vinculación con el contrato, perderá su vigor localizador en la medida en que el desarrollo de la relación contractual se conecte de modo particularmente intenso con el país donde el franquiciado tiene su sede, país que coincidirá normalmente con aquél en el que tiene lugar la explotación de la franquicia por ese franquiciado.

140. Del esquema negocial típico del contrato de franquicia (franquicia de subordinación) se separan ciertas modalidades de estos contratos de reciente desarrollo, los llamados contratos de franquicia de coordinación. Estos contratos de franquicia, de menor presencia en la práctica negocial, muestran la peculiaridad de que el franquiciado no se encuentra en una posición de subordinación frente al franquiciador, quien dirige la red de franquicia, sino que el propio franquiciado interviene directamente en la configuración de la política del sistema de franquicia y desarrolla su propio negocio sin la injerencia del transmitente(24). La trascendencia atribuida al objetivo de colaboración y, en especial, la equiparación entre la posición de franquiciador y franquiciado, limita la posibilidad de

24. Vid. M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 78-85, esp. pp. 78-80.

atribuir particular relevancia a la posición de control del franquiciador en estos supuestos. Dejando a un lado las situaciones en las que franquiciador y franquiciado tengan su sede en un mismo país, cabe pensar que el contrato presentará los vínculos más estrechos con el país en el que el contrato de que se trate contempla la difusión de la franquicia(25); si el contrato contempla la difusión de la franquicia en varios países, y uno (sólo) coincide con el establecimiento de alguna de las partes -normalmente, el país de la sede del franquiciado- cabe pensar que será de aplicación la ley de ese país.

141. Revisten particular trascendencia en el tráfico internacional los llamados contratos de franquicia principal. En virtud de un contrato de este tipo el franquiciador (principal) otorga al franquiciado (principal) el derecho a explotar una franquicia, con la finalidad de que celebre contratos de franquicia con terceros en un territorio determinado. Estos acuerdos permiten la difusión de la franquicia en un mercado extranjero sin necesidad de que el titular de la franquicia (franquiciador principal) contrate directamente con cada concreto franquiciado. La posición del franquiciado (principal) asume especial relevancia en la configuración de la estructura comercial, pues normalmente queda obligado a explotar la franquicia a través de la celebración de contratos de franquicia, en

25. En esta línea, considerando que la equiparación entre los intereses del franquiciador y del franquiciado está presente en la configuración típica del contrato de franquicia, *vid.*, pese a lo personal de su planteamiento, M. Diener, *Contrats... op. cit.*, pp. 306-307.

los que debe actuar como franquiciador; asume, asimismo, la responsabilidad de instaurar y controlar el sistema de franquicia en el territorio asignado(26). En consecuencia, tratándose de contratos de franquicia principal, debe presumirse que el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato es aquél en el que se halla el establecimiento del franquiciado principal.

Los contratos de franquicia principal privan con frecuencia de internacionalidad a los ulteriores contratos de franquicia, en particular, cuando el franquiciado principal pertenezca al país en el que explota la franquicia; los contratos de franquicia por él celebrados no presentarán normalmente elementos localizados en un país extranjero -con carácter general, no será suficiente, a tales efectos, el origen extranjero de la franquicia- (en tales circunstancias, si el franquiciado principal desea unificar el régimen jurídico de los ulteriores contratos de franquicia con el contrato de franquicia principal, será preciso la elección por las partes, pero ésta operará sólo dentro del alcance de la autonomía material, de acuerdo con el art. 3.3 CR).

26. *Vid.*, con referencias, Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

2. *Aportación a sociedad de derechos de propiedad industrial y know-how. Consorcios de patentes con personalidad jurídica. Operaciones de joint-venture*

142. La aportación de derechos de propiedad industrial y *know-how* al capital social se vincula directamente con la formación o reestructuración de una sociedad. La transmisión de bienes inmateriales tiene lugar a cambio de una porción del capital social, el aportante ocupa la posición de socio de la empresa adquirente. Se trata, en realidad, de un negocio social, relativo a la constitución o a la reestructuración de una persona jurídica. Las normas de conflicto en materia de contratos no son aplicables en relación con la aportación de derechos de propiedad industrial y *know-how* al capital social(27); el régimen de las aportaciones no dinerarias, cuestión relativa a la formación y desarrollo de la sociedad, queda sometido al estatuto personal de la sociedad (*lex societatis*).

En consecuencia, para precisar la ley rectora del acto de aportación de derechos de propiedad industrial y *know-how* al capital social no son de aplicación los criterios de conexión relevantes en materia contractual.

27. Por su parte, el art. 1.2.e) CR excluye la aplicación de las disposiciones del CR "a las cuestiones pertenecientes al Derecho de sociedades, asociaciones y personas jurídicas, tales como la constitución, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de las sociedades, asociaciones y personas jurídicas...".

Será, en todo caso, de aplicación la *lex societatis*(28); sin que el peculiar objeto del acto de aportación acarree ninguna especificidad de la determinación de la *lex societatis* en este sector(29), por lo que su tratamiento queda al margen de este estudio(30).

143. Como modalidad de acuerdos de cooperación, específica del sector tecnológico, ha alcanzado gran relieve la constitución de los llamados consorcios de patentes (*patent pools*). Dejando a un lado los supuestos que se limitan al establecimiento de un marco contractual de intercambio tecnológico -cuyo tratamiento conflictual suscita cuestiones analizadas al hilo de los contratos de cesión y licencia recíproca-, estos convenios contemplan, con frecuencia, la creación de una entidad con personalidad jurídica, a través de la cual se organiza el

28. En la doctrina francesa, que ha prestado particular atención a esta cuestión, cf. Y. Loussouarn, J. Bredin, *Droit du commerce international*, París, 1969, pp. 388-389; M. Vivant, *Juge... op. cit.*, p. 350; *id.*, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 29. Asimismo, *vid.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 233.

29. M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 351-352. Si será preciso, tratándose de derechos de propiedad industrial, delimitar la incidencia de normas de la *lex loci protectionis* que sean de necesaria aplicación.

30. Acerca de la determinación de la ley rectora del estatuto personal de las sociedades en nuestro sistema de D.I.Pr., *vid.* A.L. Calvo Caravaca, "Personas jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional Privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, 1993, pp. 143-192, pp. 147-156. *Vid.* también *id.*, "Las sociedades de capital en el tráfico jurídico internacional" *RGD*, año XLIV, 1988, pp. 3.671-3.701, esp. pp. 3.679-3.690.

intercambio tecnológico. En los supuestos típicos, los contratantes se comprometen a transmitir a la sociedad derechos sobre bienes inmateriales, contemplando también el acuerdo la autorización a los miembros del consorcio para hacer uso de los bienes en poder de la sociedad(31).

Con carácter general, la identificación de una prestación característica resulta imposible en esta modalidad de contratos de cooperación: los diversos participantes se comprometen a poner a disposición del consorcio derechos de propiedad industrial y/o conocimientos técnicos secretos diversos(32). Para garantizar la armonía interna de las relaciones negociales, es necesario la determinación de un estatuto contractual único, respetuoso con la unidad funcional y económica que caracteriza a la operación. La existencia de una sociedad, por medio de la cual se organiza la cooperación tecnológica, es un elemento de gran relevancia en la búsqueda del país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato.

En efecto, en los supuestos en los que la cooperación incluye la creación de una persona jurídica,

31. *Vid.* Cap. Primero.II.5.B, *supra*.

32. En general, acerca de la imposibilidad de determinar la prestación característica de los contratos cooperación entre empresas, *vid.* D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.614; A.L. Malatesta, "La legge applicabile ai contratti di cooperazione tra imprese secondo la Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione...* *op. cit.*, pp. 89-100, pp. 94-96. Asimismo, en el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 334.

a través de la cual tiene lugar el intercambio tecnológico, se impone considerar que el país donde se establece la sede de la sociedad es, con carácter general, el que se encuentra más estrechamente conectado con el contrato(33). Desde el país en el que se fija la sede de la sociedad se organiza el intercambio tecnológico, siendo, normalmente, además el centro de las actividades conjuntas de investigación y desarrollo(34). No se trata de equiparar *lex contractus* y *lex societatis*, sino simplemente de poner de relieve que la organización a través de una sociedad del proceso de cooperación, refleja una particular vinculación con el país en el que se fija la sede de la sociedad(35). La posibilidad de que la sede social ceda, como índice de máxima vinculación, se suscitará sólo en supuestos excepcionales. En concreto, el intento de localizar el contrato en el país donde se halla el establecimiento del contratante que tiene a su cargo la prestación que resulte más significativa del conjunto -por ejemplo, cuando uno de

33. En esta línea, vid. E. Ulmer, *Intellectual...* op. cit., p. 96.

34. En este sentido, el país donde se fija la sede de la sociedad suele coincidir con el lugar de ejecución del acuerdo, vid. A.L. Malatesta, "La legge..." loc. cit., pp. 96-97 (también a favor del lugar de ejecución como elemento determinante del país más vinculado en este tipo de contratos, vid. U. Villani, "Aspetti..." loc. cit., p. 528). A favor de aplicar a estos contratos, como "proper law of the contract", la ley del país donde tienen lugar principalmente la actividad conjunta de investigación y desarrollo, vid. S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., p. 335.

35. Cf. A.L. Malatesta, "La legge..." loc. cit., p. 96.

los contratantes contribuye con la mayor parte de los bienes inmateriales, mientras que los otros aportan principalmente dinero(36)- no resultará decisiva, salvo situaciones muy específicas(37); si no es posible identificar una prestación característica, siendo determinante de la función del contrato el empleo conjunto de la tecnología a través de una sociedad, debe primar como índice de vinculación territorial, el país desde donde se dispone, por medio de la creación de una persona jurídica, que se organice y controle la cooperación. La constitución de una entidad con personalidad jurídica para organizar la cooperación tecnológica objeto del contrato, reclama un tratamiento conflictual diferenciado, respetuoso con la peculiar configuración negocial y con la especial vinculación del conjunto negocial con el país donde se fija la sede de la sociedad(38).

144. Especial relevancia tienen en el comercio tecnológico internacional las operaciones de *joint-venture*. En virtud de un acuerdo de *joint-venture* dos o más personas, que conservan su independencia, deciden crear una empresa conjunta (*joint-venture*),

36. Vid. P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op. cit.*, pp. 788-807, p. 796, quien considera que en tales situaciones será de aplicación, con carácter general, el país donde la empresa suministradora de la mayor parte de la tecnología tenga su establecimiento.

37. Vid. L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 103-104 y 110.

38. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 728-729.

comprometiéndose a prestar a la nueva entidad apoyo industrial, financiero o comercial. En los supuestos típicos, estos acuerdos originan la creación de una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia; de este modo, las operaciones de *joint-venture* presentan un doble carácter, contractual y societario. El fundamento de la cooperación, se encuentra en el llamado contrato base. Este contrato fija los principios y objetivos de la colaboración empresarial, recoge el compromiso de constituir la nueva sociedad y planifica las contribuciones de los contratantes. El contrato base incorpora elementos propios de los convenios previos a la constitución de una sociedad, así como de convenios de accionistas; además, el contrato base contempla ya el contenido esencial de los acuerdos complementarios que deberán ser concluidos entre los participantes en la empresa conjunta y esta última. Es frecuente que alguno de los participantes se comprometa a transmitir derechos de propiedad industrial y/o *know-how* a la empresa conjunta, también es habitual que se contemple la posibilidad de que los participantes puedan explotar la tecnología desarrollada por la empresa de *joint-venture*; con frecuencia, las condiciones en las que debe operarse la transferencia de tecnología es objeto de regulación específica en un acuerdo complementario del contrato de base(39).

39. Acerca de todas estas cuestiones, con referencias, *vid.* Cap. Primero.II.5.B, *supra*.

La determinación de la ley aplicable al contrato de base es controvertida(40). Su naturaleza contractual se halla fuera de duda, por lo que no cabe entender que existe una sumisión necesaria al estatuto personal de la sociedad cuya creación contempla el contrato base, siendo, por lo tanto, de aplicación las normas de conflicto en materia contractual(41). Con carácter general, es imposible la determinación de la prestación característica; los diversos participantes llevan a cabo contribuciones esenciales para el establecimiento de la empresa conjunta y de la futura relación de cooperación(42). Índice determinante para precisar el

40. Vid. P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag"... *loc. cit.*, pp. 792-797; y D. Martiny, "Art. 37", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.837-1.853, pp. 1.845-1.846. Asimismo, en el sistema de D.I.Pr. suizo, cuya legislación contiene disposiciones específicas con incidencia en este sector, vid. F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords..." *loc. cit.*, pp. 757-765; y L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 95-110 y 136-146. En el contexto de los países del este de Europa, vid. A.L. Malatesta, "Rapporti tra fonti normative negli accordi di joint venture con particolare riferimento ai Paesi europei (già) socialisti", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXVII, 1991, pp. 925-952, pp. 946-949.

41. Cf., en relación con el sistema alemán, P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag"... *loc. cit.*, p. 793; D. Martiny, "Art. 37"... *loc. cit.*, p. 1.845. Cuestión distinta es que ciertos aspectos de la operación de *joint-venture*, relativos a la constitución de la nueva sociedad, a las relaciones entre los socios... queden comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la norma de conflicto que fija el estatuto personal de la sociedad (art. 9.11 C.c.) y por lo tanto fuera del alcance de la *lex contractus*.

42. Sirve aquí lo dicho con anterioridad, acerca de la limitada operatividad de la técnica de la prestación característica, en relación con los acuerdos relativos a la creación de un consorcio dotado de personalidad

país más vinculado con el contrato base será el lugar donde se fije la sede de la sociedad creada(43). En efecto, el lugar de establecimiento de la empresa conjunta es el elemento de mayor relevancia en la búsqueda del país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato base, pues normalmente será en ese lugar donde se organice la explotación conjunta, llevándose a cabo el objetivo de cooperación.

La circunstancia de que la transmisión de derechos de propiedad industrial y/o *know-how* se regule a través de un acuerdo distinto del contrato base (por ejemplo, cuando la concesión de licencias a la empresa conjunta por uno de los participantes es objeto de un acuerdo separado), no impide constatar que existe una íntima vinculación funcional del acuerdo relativo a la transmisión de derechos de propiedad industrial con el contrato base (normalmente éste ya recoge en esencia el contenido de los acuerdos complementarios) y con la jurídica para la explotación de patentes. Por el contrario, a favor de reconocer un papel determinante a la técnica de la prestación característica en este contexto, *vid.* P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag", *loc. cit.*, pp. 795-797.

43. A este respecto es importante destacar que el Reglamento (CEE) núm. 2.137/85, de 25 julio 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (JOCE 1985 L 199/1) (edición especial 17/Vol.02, p. 3) dispone en su art.2.1: "Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, la ley aplicable, por una parte, al contrato de agrupación, excepto para las cuestiones relativas al estado y a la capacidad de las personas jurídicas y, por otra parte, al funcionamiento interno de la agrupación, será la ley interna del Estado de la sede establecida por el contrato de agrupación".

operación de *joint-venture* en su conjunto (por ejemplo, los acuerdos complementarios relativos a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* a la empresa conjunta puede encontrarse en relación de mutua dependencia con los compromisos de otros participantes de financiar a la empresa conjunta). La íntima vinculación existente entre los acuerdos complementarios y el contrato base determina una especial conexión de los acuerdos complementarios de cesión y licencia con el ordenamiento aplicable al contrato base, que excluye -en el marco del art. 4.5 CR- la posibilidad de localizar de modo independiente estos contratos de cesión o licencia(44). En conclusión, en el sistema del CR, a los acuerdos relativos a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de una operación de *joint-venture*, será de aplicación, con carácter general, la ley rectora del contrato base; solución que, sin duda, favorece la armonía interna de la relación de cooperación(45).

44. Por ejemplo, si el acuerdo complementario tiene por objeto la concesión de una licencia de *know-how* a la empresa conjunta por uno de los participantes en la misma, no operará la presunción de la prestación característica, prevaleciendo la vinculación del acuerdo complementario con el país cuyo ordenamiento rige el contrato de base, fundamento de la operación, en cuyo contexto se integra el acuerdo (complementario) de licencia.

45. *Vid.*, en general, con ulteriores referencias, Cap. Segundo.III.2, *supra*. Asimismo, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 199-200; en el contexto del sistema suizo, *vid.* F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords..." *loc. cit.*, pp. 766-767.

3. Contratos de ingeniería

145. Cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de un contrato de ingeniería -normalmente en los llamados contratos de ingeniería compleja (*commercial engineering*)-, las obligaciones relativas a derechos de propiedad industrial y *know-how* ocupan un lugar accesorio en el conjunto negocial. En virtud de estos contratos la empresa de ingeniería se compromete -a cambio de un precio- a elaborar estudios y proyectos de ingeniería, así como, en los supuestos de *commercial engineering*, a ejecutar los trabajos precisos para la instalación del proyecto. La empresa de ingeniería se obliga a realizar, a cambio de un precio, prestaciones propias de tipos negociales diversos: contrato de obra, prestación de asistencia técnica, suministro de materiales, cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how*...

Se trata de un contrato único, el objeto esencial es el encargo de un proyecto de ingeniería, las prestaciones propias de los diversos tipos combinados persiguen la realización de un objetivo común(46). La unidad funcional y económica de la operación reclama la aplicación de un estatuto contractual único. De este modo, debe rechazarse, para garantizar un régimen jurídico respetuoso con la unidad del contrato y asegurar la

46. En el plano material, *vid.* Cap. Primero.II.5.C, *supra*.

armonía interna de su regulación, todo intento de localización independiente de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* cuando la misma tiene lugar en el marco de un contrato de ingeniería(47). En consecuencia, cuando la cesión y licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el seno de un contrato de ingeniería, será competente, logicamente, el ordenamiento que resulte, con carácter general, de aplicar a la categoría de los contratos de ingeniería las normas de conflicto en materia contractual; la naturaleza accesoria que reviste la explotación de derechos sobre bienes inmateriales, impide que la misma condicione, en los supuestos típicos, de modo determinante la selección del estatuto contractual(48).

146. La aplicación de la técnica de la prestación característica conduce, en relación con los contratos de ingeniería compleja, a identificar, con carácter general, como prestador característico a la empresa de ingeniería, quien tiene a su cargo las prestaciones que caracterizan a los diversos tipos negociales combinados; es la empresa de ingeniería quien asume, a cambio de un precio, la

47. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 731. En el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, *vid.* U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 133; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 258-259.

48. Por ejemplo, la circunstancia de que un contrato de ingeniería compleja incluya la transmisión por la empresa de ingeniería de derechos de propiedad industrial de un sólo país no sirve, por sí sola, debido al carácter accesorio de esta obligación, para fundar la aplicación como *lex contractus* de la ley del país de protección.

elaboración y ejecución del proyecto(49). Por lo tanto, de conformidad con el art. 4.2 CR, debe presumirse que el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato de ingeniería es aquél en el que se encuentra el establecimiento de la empresa de ingeniería. No falta, sin embargo, un significativo sector doctrinal que entiende que la operatividad de la técnica de la prestación característica en los contratos de ingeniería compleja debe ser matizada, pues conduce a ignorar la particular vinculación de estos contratos con el país donde se lleva a cabo la realización del proyecto(50).

4. Contratos de desarrollo

147. A través de estos contratos, el receptor de la tecnología se compromete a desarrollar la misma de cara a alcanzar los objetivos fijados por el contratista, que pone a su disposición la tecnología y se obliga,

49. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 331 (si bien este autor considera que la *proper law of the contract* debe ser la ley del país donde se lleva a cabo el proyecto, cf. *ibíd.*, pp. 331-333); C. von Bar, *Internationales...* *op. cit.*, p. 371; y U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 529.

50. Vid. P.M. Patocchi, "Characteristic..." *loc. cit.*, p. 135; asimismo, vid. las consideraciones de S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 330-333. Poniendo de relieve la falta de una solución consolidada en la interpretación del art. 28 EGBGB -equivalente al art. 4 CR-, vid., en relación con los *Anlagenverträge* D. Martiny, "Werkvertrag, Bauvertrag, Anlagenvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales...* *op. cit.*, pp. 504-511, p. 511; e *id.*, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.579.

normalmente, a satisfacer un precio a cambio del trabajo de desarrollo. La transmisión de la tecnología ocupa un papel subordinado al compromiso de aplicación y mejora de la tecnología facilitada, que asume la parte encargada del desarrollo. La específica función socio-económica de esta categoría contractual viene representada por la obligación de desarrollo(51). De este modo, es la empresa que recibe la tecnología, para llevar a cabo la labor de desarrollo, la que tiene a su cargo la prestación característica; por lo tanto, en la aplicación del art. 4.2 CR, será, con carácter general, la ley del país en el que se encuentra su establecimiento la que regirá el contrato(52).

5. Otros contratos

148. En ocasiones, la transmisión de derechos de propiedad industrial tiene lugar en el seno de otros contratos. Por ejemplo, no es extraño que en un contrato de distribución exclusiva se incluyan cláusulas relativas a la autorización al distribuidor para hacer uso de derechos de propiedad industrial; una situación semejante puede darse, por ejemplo, en contratos de suministro, en los que para hacer posible la producción de bienes por el suministrador la otra parte le habilita para que explote

51. Vid. Cap. Primero.II.5.D, *supra*.

52. Vid., considerando estos contratos como una variedad de los contratos de licencia, K. Kreuzer, *Know-how-Verträge...* loc. cit., p. 727; asimismo, vid. F. Dessemontet, *"L'harmonisation..."* loc. cit., p. 743.

ciertos derechos de exclusiva(53). En tales circunstancias, las cláusulas relativas a la explotación de derechos de propiedad industrial suelen desempeñar un papel accesorio(54), su subordinación al objetivo del entramado negocial excluye, con carácter general, una localización independiente y su accesoriedad impide que condicionen de modo determinante la selección del ordenamiento aplicable. En efecto, cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* desempeñe sólo un papel subordinado en la configuración del contrato, que contiene elementos más significativos y de más peso en la economía negocial, serán estos los determinantes en la selección de la ley aplicable(55).

Dos ejemplos claros de la accesoriedad, en tales circunstancias, de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* y, por lo tanto, de la limitada (o nula) incidencia de este elemento en la selección de la *lex contractus*, lo ofrecen los contratos relativos a la transmisión de una empresa y los contratos de producción y suministro relativos a bienes patentados. En efecto, en los contratos relativos a la transmisión de una empresa, la circunstancia de que el contrato incluya

53. Con variados ejemplos de supuestos en los que cláusulas relativas a la licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* aparecen incluidas en contratos de categorías diversas, *vid.* V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 652-655.

54. En relación con los contratos de distribución exclusiva, *vid.* Cap. Primero.II.5.E, *supra*.

55. En relación con los contratos sobre *know-how*, *cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 731.

la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales pertenecientes a esa empresa, no resulta, en los supuestos típicos, sino un elemento accesorio, que quedará sometido a la ley aplicable al contrato de transmisión de la empresa(56). Por su parte, en los contratos de producción y suministro de bienes patentados, la transmisión tecnológica que hace posible la producción de los bienes suministrados manifiesta en la economía negocial un carácter subordinado al compromiso, por parte de la empresa receptora de tecnología, de producir bienes con esa tecnología y suministrarlos en exclusiva a la empresa que pone a su disposición la tecnología(57); en este contexto, cabe identificar como prestador característico a la empresa que tiene a su cargo la producción y suministro de los bienes, por lo que será aplicable, con carácter general, la ley del país en el que tenga su establecimiento.

En definitiva, cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* forma parte de un contrato mixto, que incluye prestaciones pertenecientes a tipos contractuales diversos, la relevancia de los criterios de conexión determinantes en relación con los contratos de cesión y licencia dependerá del peso relativo de estos elementos en el conjunto negocial.

56. En la jurisprudencia, *vid.* la sent. del Tribunal Federal suizo de 16 octubre 1991 (*GRUR Int.* 1993, pp. 889-890). En la doctrina, *vid.* A. Troller, *Das internationale... op. cit.*, p. 215.

57. Acerca de esta figura negocial, *vid.* J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 306-329, esp. p. 316, poniendo de relieve la peculiar función económica que desempeña este tipo de contratos.

Teniendo presente las ventajas inherentes a una localización única de la relación contractual, será determinante, con carácter general, en la selección de la ley aplicable, el elemento de mayor peso en la relación contractual(58). Si no existe un elemento al que corresponda mayor peso, será preciso, cuando los diversos elementos combinados no conduzcan a la localización en un mismo país, identificar el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato en atención a las circunstancias del caso concreto.

58. Vid. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 730-732; asimismo, vid. Cap. Cuarto.II.1.B, *supra*.

**CAPITULO SEXTO. AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DEL
CONTRATO: PROBLEMAS DE DELIMITACION CON LA *LEX LOCI*
PROTECTIONIS, INCIDENCIA DE NORMAS DE INTERVENCION Y
OTRAS CUESTIONES SOMETIDAS A CONEXION AUTONOMA**

I. Ambito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*

1. Delimitación entre el estatuto contractual y la regla *lex loci protectionis*

149. El ordenamiento designado por las normas de conflicto en materia contractual (en este sector, fundamentalmente arts. 3 y 4 CR), es decir, la *lex contractus*, no rige en su totalidad las relaciones derivadas de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. En particular, tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial es imprescindible valorar el alcance de la norma de conflicto relativa al régimen de los derechos de propiedad industrial. Como quedó apuntado, la remisión a la *lex loci protectionis* comprende la imperativa aplicación de las disposiciones de la ley del lugar de protección que fijan el modelo de transmisión de tales derechos(1).

Precisar qué aspectos de las relaciones creadas a partir de tales contratos quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de las normas de Derecho aplicable relativas a uno otro sector, plantea la necesidad de delimitar sus respectivos ámbitos de aplicación(2).

1. Vid. Cap. Segundo.I.1.B, *supra*.

2. En general sobre la delimitación entre normas de conflicto *vid.*, en nuestra doctrina, J.C. Fernández

150. Consciente de tal necesidad, la doctrina se ha esforzado desde antiguo en la búsqueda de criterios útiles al respecto.

En esta línea, el recurso a la distinción entre negocio de disposición (*Verfügungsgeschäft*) y negocio obligacional (*Verpflichtungsgeschäft*) goza de especial difusión. En virtud de tal diferenciación, los aspectos de los contratos sobre derechos de propiedad industrial relativos a la disposición o a la alteración con eficacia real de tales derechos quedarían sometidos a la ley del lugar de protección; el resto -los aspectos obligacionales- estarían incluidos en el estatuto contractual(3). Este criterio se halla inspirado en ciertas notas propias del sistema jurídico alemán, en particular, en aspectos como la relevancia del negocio abstracto de disposición y la atribución de efectos reales a ciertos contratos sobre derechos de propiedad industrial(4); aspectos, en los que ese ordenamiento se separa decisivamente de otros(5), como el español.

Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, pp. 414-418.

3. *Vid.*, partiendo de la mencionada diferenciación, D. Pfaff, "Conflict...Part One" *loc. cit.*, pp. 38-39; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.* pp. 289-294; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.* pp. 2.085-2.086; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 100-102.

4. *Vid.* R. Kraßer, "Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 230-238, pp. 232-238.

5. *Cf.* E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 87.

En nuestro sistema se ha propuesto una diferenciación similar entre aspectos reales -que quedarían comprendidos dentro del ámbito de aplicación del art. 10.4 C.c.- y aspectos obligacionales -regidos por el CR- de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial(6). La distinción en el marco de tales contratos entre aspectos obligacionales, de un lado, y cuestiones sometidas necesariamente a la *lex loci protectionis*, de otro, resulta plena de sentido; no parece, sin embargo, de excesiva utilidad considerar estas últimas como reales, en particular, porque los parámetros a utilizar en el sector objeto de estudio no se identifican plenamente con los formulados en la aplicación del art. 10.1 C.c. a los contratos con trascendencia real(7).

6. Vid. M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 384-385; M. Desantes Real, "La patente..." *loc. cit.*, p. 342; y P. Rodríguez Mateos, *Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías*, Madrid, 1992, pp. 166-179. La pretendida aplicación analógica al sector de los contratos sobre derechos de propiedad industrial, de los criterios de delimitación (entre estatuto real y estatuto obligacional) desarrollados en materia de contratos relativos a derechos reales sobre bienes corporales goza de amplia difusión en el panorama comparado, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial. A modo de ejemplo, vid. la reciente sent. del Tribunal Federal Suizo de 16 de octubre de 1991, al hilo de la determinación de la ley aplicable para precisar los efectos de la cesión de una marca alemana sobre la transmisión del derecho de prioridad relativo a una marca suiza (*GRUR Int.*, 1993, pp. 889-890, p. 889).

7. Al margen queda la circunstancia de que el art. 10.1 C.c. sea de aplicación directa a los derechos reales sobre bienes corporales que constituyan el soporte material de la invención, signo... objeto del derecho de

El recurso a la expresión aspectos reales no se corresponde con la configuración de los contratos sobre derechos de propiedad industrial en el sistema español, en el que, a diferencia de lo que ocurre en otros - particularmente en el alemán-, el licenciatario no adquiere en ningún caso una posición absoluta, ejercitable *erga omnes*. Es más, incluso en aquellos sistemas en los que se insiste en la eficacia real de ciertos contratos sobre derechos de propiedad industrial, resulta fuera de duda que el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* cubre también situaciones en las que está ausente todo elemento real(8): por ejemplo, la posibilidad de que los derechos

propiedad industrial (cf. A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, p. 266).

8. Cf. F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 299. La única posibilidad de pretender la utilidad con carácter general del criterio de delimitación propuesto sería formular un concepto de acto de disposición específico de este sector -a partir de los efectos del contrato sobre el derecho de propiedad industrial-, que incluiría cuestiones que nada tienen que ver con el contenido real de un negocio jurídico (en esta línea, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.* p. 293). Ahora bien, el intento de trasladar estos planteamientos a sistemas, como el nuestro, que parten de postulados diversos, poco aporta de cara a configurar un criterio delimitador con validez general en la materia. (En realidad, al menos en los sistemas no basados en la distinción entre negocio de disposición y negocio obligacional, el criterio no resulta más preciso, por ejemplo, que la vieja diferenciación de E. Lichtenstein entre contrato de licencia en sentido estricto (*Lizenzvertrag im engeren Sinne*) -constituido por las cuestiones sometidas necesariamente a la *lex loci protectionis*- y contrato de licencia en sentido amplio (*Lizenzvertrag im weiteren Sinne*) -que incluiría también los aspectos

de propiedad industrial sean objeto de licencias no exclusivas.

Asimismo, la *ratio* que inspira la aplicación de la *lex rei sitae* en materia de derechos reales sobre bienes corporales difiere de la que justifica el recurso a la ley del lugar de protección en el sector de los derechos de propiedad industrial, lo que, sin duda, habrá de proyectarse en la precisión de sus respectivos ámbitos de aplicación. En efecto, la aplicación de la ley de situación del bien (corporal) a los derechos reales tiene su razón de ser en la función ordenadora del mercado que desempeña el Derecho de cosas y, en especial, en la protección de la seguridad del tráfico y del interés de los terceros(9). Por su parte, el fundamento del recurso a la ley del lugar de protección radica en la naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial, reflejo de su naturaleza como creaciones del poder público, cuya configuración, además de responder a un determinado modelo económico, se halla estrechamente vinculada a las políticas de investigación, desarrollo tecnológico, protección de los consumidores...

obligacionales-, *vid.* E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag im engeren Sinne", *NJW*, vol.40, 1965, pp. 1.839-1.844, p. 1.844; distinción criticada desde antiguo por no incorporar pautas útiles de solución -*vid.*, v. gr. R. Nirk, "Zum Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, pp. 235-237-).

9. *Vid.* M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 340-343; y S. Sánchez Lorenzo, *Garantías reales en el comercio internacional (Reserva de dominio, venta en garantía y leasing)*, Madrid, 1993, p. 97.

Si bien en ocasiones la asimilación del régimen de la propiedad industrial a estos efectos con el estatuto real parece útil, en particular, habida cuenta de la similitud de alguno de los aspectos excluidos en uno y otro caso del estatuto obligacional (por ejemplo, en lo relativo a la inscripción de los acuerdos en registros públicos y su eficacia frente a terceros); lo cierto es que la precisión de las cuestiones comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la ley del lugar de protección requiere un análisis específico que responda al fundamento del recurso imperativo a ese ordenamiento, así como a la singularidad de las disposiciones materiales afectadas y de los problemas suscitados.

151. Unicamente a la luz de la propia ley del lugar de protección puede determinarse qué aspectos de su normativa configuran el modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial y resultan, por lo tanto, de necesaria aplicación a los contratos sobre derechos concedidos al amparo de ese ordenamiento. En efecto, la delimitación entre los aspectos obligacionales y las cuestiones sometidas a la ley del lugar de protección ha de llevarse a cabo a partir de la correspondiente *lex loci protectionis*(10).

10. Cf., en relación con el sistema alemán, K. Kreuzer, "Internationales..." loc. cit., p. 2.086; y A. Roy, *Lizenzverträge...* op.cit., p. 212. Igualmente, pero enfocando la cuestión como un problema de calificación y constatando la inoperatividad a este respecto de la *lex fori*, vid. M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* loc. cit., pp. 110-112. En todo caso, parece más preciso hablar de delimitación, pues, dejando al margen la determinación del alcance de la *lex loci protectionis* y sus consecuencias, la calificación del supuesto de hecho (v. gr. para decidir de qué categoría contractual se trata

La *ratio* de las normas materiales de la ley del lugar de protección resulta decisiva para valorar en qué casos tales normas, por incorporar los criterios de política legislativa que han de ser respetados en la transmisión de los derechos de propiedad industrial otorgados por ese sistema, deben ser aplicadas con independencia de cuál sea la ley rectora del contrato(11). A continuación, por lo tanto, el objeto de

con vistas a la eventual determinación de la norma de conflicto) se lleva a cabo siguiendo las pautas generales en la materia -papel predominante de la *lex fori*-, cf. K. Kreuzer, "Internationales..." loc. cit., p. 2.086; e Y. Loussouarn, Nota a la sent. del Tribunal civil de Lyon de 29 de noviembre de 1951, *Rev. trim. dr. comm.*, t. 5, 1952, pp. 910-911, en relación con la calificación de un acto de transmisión de una patente francesa a una sociedad suiza como una cesión o como una aportación en sociedad. (Ahora bien, en el asunto que dio lugar a la sentencia aludida, precisar si se trataba de una cesión o de una aportación social, era determinante de cara a concretar las formalidades exigidas por la ley del lugar de protección para que el negocio fuera eficaz frente a terceros; es ésta una cuestión -precisar a qué acuerdos se extienden las formalidades exigidas para que la transmisión sea eficaz frente a terceros- que debe ser decidida exclusivamente a la luz de la ley de protección -vid. Cap. Sexto.I.2.C, *infra*- y, si bien en el caso planteado ante el tribunal de Lyon la ley de protección coincidía con la *lex fori*, del texto de la resolución se desprende con claridad que el fundamento de la aplicación de la ley francesa para decidir sobre el particular radicaba en su carácter de ley de protección -cf. *Rev. cr. dr. int. pr.*, t.XLI, 1952, pp. 487-492, pp. 491-492).

11. Sobre la incidencia de la *ratio legis* de las normas materiales relativas al régimen de los derechos de propiedad industrial en la determinación del ámbito de aplicación de los diversos ordenamientos nacionales en esta materia, vid. O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." loc. cit., pp. 514-515. También los autores que llevan a cabo la delimitación a partir de un criterio general (en particular, la aludida distinción entre

análisis se centra, por lo tanto, en esclarecer el alcance del art. 10.4 C.c.; en especial, en precisar el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* en el sistema español, que resultará decisivo en relación con los contratos internacionales que tengan por objeto derechos de propiedad industrial otorgados para España. Tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de varios países, qué cuestiones quedan excluidas del estatuto contractual por este motivo será decidido para cada derecho de propiedad industrial conforme a su respectiva *lex loci protectionis*.

La remisión imperativa a la *lex loci protectionis* incide en todos los supuestos de transmisión negocial de derechos de propiedad industrial, es decir, también cuando la misma tiene lugar en el marco de un contrato de franquicia, ingeniería... En todos los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial la existencia, titularidad originaria, eficacia, requisitos de explotación... del objeto del contrato (o de alguno de los elementos constitutivos del mismo) quedan sometidos a la ley del lugar de protección que, de este modo, condiciona -aun cuando no opere como *lex contractus*- el régimen del contrato. De ahí el interés de precisar a qué concretos aspectos de tales contratos internacionales se

Verfügungsgeschäft y *Verpflichtungsgeschäft*) recurren, para precisar qué concretos aspectos quedan comprendidos en el ámbito de una y otra norma de conflicto, a analizar la *ratio* de las normas materiales de la *lex loci protectionis* implicadas (cf., v. gr., S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., pp. 305-306; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., p. 104).

extiende la necesaria aplicación del estatuto de los derechos de propiedad industrial.

2. Aspectos incluidos en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*

A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial

152. La ley del lugar de protección determina en exclusiva si un derecho de propiedad industrial es susceptible de ser explotado contractualmente y qué requisitos han de ser respetados en su transmisión⁽¹²⁾. Igualmente, decide sobre la transmisibilidad de la solicitud de un derecho de propiedad industrial, del derecho a obtener un derecho de propiedad industrial (v.

12. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 90; F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, pp. 305-306; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 298-299; A. Troller, *Immaterialgüterrecht...* *op. cit.*, p. 861; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 228; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-298; F. Vischer, "Das internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 582; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.085; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 88; M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, pp. 15-16; A. Roy, *Lizenzverträge...* *loc. cit.*, pp. 341-343; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *loc. cit.*, pp. 113 y 116 P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 392; y, en nuestra doctrina, M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 385 y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 267.

gr., derecho a la patente) y del derecho de prioridad(13). De este modo determina qué modalidades puede revestir la transmisión; si la misma puede ser, además de plena (cesión), parcial (licencia)(14). Decide, asimismo, si el derecho de propiedad industrial es indivisible en su cesión o si, por el contrario, la misma puede comprender sólo parte del objeto del derecho de propiedad industrial(15). Establece los términos en los que pueden ser explotados los derechos de propiedad industrial que se encuentren en régimen de cotitularidad(16).

13. En relación con el derecho de prioridad, la *lex loci protectionis* ha de ser entendida como ley del lugar en el que el derecho de prioridad se pretende hacer valer (cf. K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.084). Aplicando en relación con un contrato internacional el Markenstatut para decidir acerca de la transmisibilidad de un derecho de prioridad sobre una marca, *vid. sent. del Tribunal Federal Suizo de 16 de octubre de 1991 (GRUR Int., 1993, pp. 889-890)*.

14. Por ejemplo, en nuestro sistema los arts. 74.1, 74.3 y 75.1 LP y los arts. 41, 42.1 y 44.4 LM. Igualmente, los arts. 17.1 y 22.1 RMC y el art. 42.1 CPC.

15. A modo de ejemplo, mientras que en el sistema español la marca es indivisible en su cesión (art. 41.2 LM), en el modelo comunitario la marca puede ser cedida "para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada" (art. 17.1 RMC). La necesidad de respetar la exigencia impuesta en el art. 41.2 LM en todos los supuestos en los que una marca española sea cedida responde plenamente a la configuración de nuestro sistema de marcas, en el que mediante una marca se protegen sólo productos o servicios incluidos en una misma clase del nomenclátor internacional (art. 19.1 LM) (*vid. A. Casado Cerviño, "Transmisión..." loc. cit. pp. 2.145-2.146*).

16. No en vano intereses como el fomento de la explotación de las invenciones en el caso de las patentes o la adecuada protección de los consumidores en el caso

La ley de protección fija bajo qué condiciones es posible la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial. En este contexto, ha sido punto de referencia habitual -habida cuenta de la tradicional división al respecto en el panorama comparado y de la íntima vinculación del problema con los fundamentos de cada sistema de marcas- constatar cómo la admisibilidad de la cesión libre de la marca -con independencia de la empresa a la que se halla vinculada- ha de ser decidida en exclusiva a la luz de la correspondiente *lex loci protectionis*(17).

de las marcas, condicionan la solución material al respecto (cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización...* op. cit., pp. 239-240; y C. Fernández Novoa, *Derecho...* op. cit., p. 219). Tratándose de patentes españolas que pertenezcan *pro indiviso* a varias personas, las licencias han de ser otorgadas conjuntamente por todos los partícipes, salvo que por razones de equidad alguno de ellos haya sido facultado por el juez para proceder individualmente (art. 72.3 LP). En otros sistemas las soluciones son diferentes, por ejemplo, en Francia, el art. L.613-29 c) de la Ley de 1992 relativa al Código de la propiedad industrial (PI vol. 109, 1993, núm. 7/8, texto 1-001, p. 18) arranca de la posibilidad de que cada uno de los partícipes conceda licencias no exclusivas sobre la patente. De este modo, cuando la comunidad sea titular de derechos de propiedad industrial protegidos en diversos países y pretenda proceder a su explotación contractual, deberá respetar las condiciones exigidas al respecto para cada uno de los derechos por la correspondiente ley de protección.

17. *Vid.*, por todos, P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., pp. 541-542; y E. Ulmer, *Intellectual...* op. cit., p. 90. La solución parece también implícita en el art. 6 quater CUP. En la jurisprudencia, *vid.* sent. del *Bundegerichtshof* alemán de 21 octubre 1964 (*GRUR Int.*, 1965, pp. 504-507, p. 506) y sent. de la *Cour d'appel* de Bruselas de 22 diciembre 1964 (*GRUR Int.*, 1966, pp. 328-329, p. 328). (Sorprendentemente, la jurisprudencia

Mayor relevancia práctica presenta en la actualidad, a la vista de la tendencia generalizada a eliminar la vinculación entre marca y empresa en la transmisión de aquella(18), poner de relieve que los especiales requisitos impuestos en el marco de la explotación contractual de las marcas en diversos ordenamientos (en particular, con objeto de garantizar que la transmisión no es fuente de confusiones)(19) resultarán, en todo caso, de aplicación a los contratos sobre derechos otorgados por ese ordenamiento(20). La aplicación imperativa de las condiciones impuestas en la ley del lugar de protección se impone de modo indiscutido habida

austriaca ha declarado que la posibilidad de transmitir la marca con independencia de la empresa debe ser decidida aplicando el ordenamiento del lugar del domicilio del adquirente -*vid.* las decisiones del *Oberster Gerichtshof* de 28 noviembre 1978 (*IIC*, vol.11, 1980, pp. 773-775, p. 774) y de 8 mayo 1984 (*ÖBl*, vol.33, 1984, pp. 90-94, p. 92)-; el reconocimiento unánime en la doctrina y jurisprudencia comparadas a la hora de incluir esta cuestión en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* -así como el hecho de que en las decisiones austriacas mencionadas el lugar de residencia del adquirente coincidiera con el lugar de protección- dejan estos pronunciamientos en mera anécdota).

18. *Vid.* Cap. Primero.III.2.A, *supra*.

19. Para un análisis comparado sobre el particular, *vid.* A. Kur, "Die gemeinschaftliche..." *loc. cit.*, pp. 2-4.

20. *Cf.*, v. gr., P. Meinhardt, "Conflict...", *loc. cit.* p. 543; F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 306; A. Troller, *Immaterialgüterrechte... op. cit.*, p. 861; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 229; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 107.

cuenta de la *ratio* de estas normas, destinadas a garantizar que los fundamentos del sistema de marcas son respetados en los negocios de transmisión(21).

B) Requisitos de forma *ad substantiam*

153. Es frecuente que las normas sobre derechos de propiedad industrial exijan que los contratos relativos a su explotación satisfagan determinados requisitos formales como presupuesto para la validez del negocio. Paradigma de este tipo de disposiciones es el art. 74.2 LP, que establece que, entre otros actos, los contratos de cesión y licencia de patentes "deberán constar por escrito para que sean válidos"(22). La polémica acerca de si las exigencias de forma *ad substantiam* de la *lex loci protectionis* quedan comprendidas dentro de su ámbito de

21. Con frecuencia, el control del cumplimiento de exigencias de esta naturaleza tiene lugar en el marco del acceso de los acuerdos al registro (así ocurre, por ejemplo, en el sistema británico del *registered user* -art. 28.5 de la Ley de marcas británica de 1938, reformada en 1986 (PI, vol. 103, 1987, núm. 3, texto 3-001, p. 16)- y en relación con la cesión de la marca comunitaria -art. 16.4 RMC-). También el art. 17.2 RMC, que dispone que salvo pacto en contrario, la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, se aplicará con independencia de cuál sea la *lex contractus* rectora del negocio -ley que si servirá para determinar si existe pacto en contrario- que dio lugar a la transferencia de la empresa.

22. La exigencia de forma escrita como presupuesto de la validez contractual aparece también recogida, pero en relación exclusivamente con los contratos de cesión, en el CPE (art. 72), CPC (art. 39.1) y RMC (art. 17.3).

necesaria aplicación y, en consecuencia, excluidas del alcance de la norma sobre ley aplicable a la forma de los contratos, ha dado lugar a un intenso debate doctrinal.

El objeto del presente apartado se limita a las exigencias de forma impuestas por la ley del lugar de protección como presupuesto de la validez del contrato; dejando al margen los requisitos formales que operan como presupuesto de la eficacia del negocio frente a terceros o como condiciones para el acceso de estos acuerdos a un registro(23), que serán abordados en el siguiente epígrafe.

Excluidos los requisitos de forma que operan en el marco del acceso de estos contratos a registros públicos y ciñéndonos a aquellos que se imponen como presupuesto de la validez del acuerdo, el problema en la práctica se centra en determinar si es posible obviar la exigencia de forma escrita contenida en la *lex loci protectionis* cuando un ordenamiento designado por la norma general sobre ley aplicable a la forma del contrato no exige para la validez del mismo que sea celebrado por escrito(24).

23. Los llamados en la doctrina germana *Erfüllungshandlung* (sobre la distinción en este sector entre *Vertragsform* y *Erfüllungshandlung*, vid. A. Troller, "Neu belebte..." loc. cit., pp. 1.134-1.136).

24. Sobre la ley aplicable a la forma de los contratos, vid. Cap. Sexto.III, *infra*. Acerca de las divergencias en el panorama comparado entre ordenamientos que exigen la forma escrita como presupuesto para la validez del contrato (en especial tratándose de licencias de patente) y ordenamientos que parten del principio de libertad de forma, vid. Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

Por ejemplo, un contrato de licencia sobre una patente española entre un licenciante alemán y un licenciatario español ¿queda en todo caso sometido a la exigencia de forma escrita contenida en el art.74.2 LP? o, por el contrario, si el acuerdo se ha celebrado en Alemania ¿será válido pese a haber sido concluido de forma oral, habida cuenta de que respeta las condiciones de forma exigidas en el país en el que se ha celebrado (art. 9.1 CR)?(25).

154. La doctrina aparece dividida. Un sector considera que las exigencias de forma *ad substantiam* contenidas en la *lex loci protectionis* han de ser respetadas en todo caso(26). Un grupo destacado, por el contrario, entiende que la ley aplicable a las cuestiones de forma se determina también en los acuerdos de cesión y licencia únicamente atendiendo a la norma de conflicto

25. Cuestión ésta que se planteó en términos similares ante los tribunales franceses cuando el demandado como infractor de una patente francesa alegó que se hallaba autorizado para proceder al uso de la misma en virtud de un contrato de licencia otorgado oralmente en un país que, a diferencia de la situación en el sistema francés, no exigía la forma escrita como presupuesto de validez de los contratos de licencia de patente, *vid.* sent. Tribunal de Grande Instance de París (3e Ch.) de 22 noviembre 1974 (PIBD, 1975, núm. 150, pp. III-228 - III-230, p.III-228).

26. En esta línea, *vid.* P. Meinhardt, "Conflict..." *loc. cit.*, p. 541; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 89-91; F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 306; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 299-300; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 229; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 301-307; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 116-122.

general sobre forma de los contratos, sin que las exigencias de forma para la validez del negocio incorporadas en la *lex loci protectionis* resulten de necesaria aplicación; de este modo, los aspectos relativos a la forma de los contratos quedarían, en todo caso, fuera del alcance de la norma de conflicto en materia de derechos de propiedad industrial(27).

La negativa a considerar de necesaria aplicación las normas sobre forma *ad substantiam* de los contratos de cesión y licencia contenidas en la ley de protección parece, en buena medida una reacción frente a ciertos planteamientos que eran entendidos como rechazando en este sector toda operatividad de la norma de conflicto relativa a la forma de los contratos; los contratos de cesión y licencia quedarían, según la interpretación que se hacía de tales planteamientos, sometidos en cuanto al régimen de la forma siempre a la ley del lugar de protección(28).

27. En esta línea, *vid.* A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, pp. 1.132-1.136; G. Modiano, "International..." *loc. cit.*, pp.12-17; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 681; M. Vivant, *Juge...* *op. cit.*, pp. 366-376; J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30.

28. Así interpretan las propuestas de E. Ulmer sobre el particular (*Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, pp. 98 y 111; e *Intellectual...* *op. cit.*, pp. 89 y 101): A. Troller ("Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.132-1.136), G. Modiano ("International..." *loc. cit.*, pp. 12-13) y F. Vischer ("Das Internationale..." *loc. cit.*, p. 681); y P. Torremans ("Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 394).

Ahora bien, las propuestas favorables a la inclusión de los requisitos de forma *ad substantiam* de los negocios sobre derechos de propiedad industrial en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, no implican la exclusión, con carácter general, de las cuestiones de forma de estos acuerdos de la norma de D.I.Pr. sobre forma de los contratos, ni la inclusión de las cuestiones de forma de tales acuerdos dentro del alcance de la norma de conflicto sobre el régimen de los derechos de propiedad industrial. Los contratos de cesión y licencia quedarían sometidos a la norma de conflicto en materia de forma de los contratos, sin embargo, los requisitos de forma *ad substantiam* exigidos por las normas de la ley de protección que según ésta sean aplicables siempre que el contrato se refiera a un derecho de propiedad industrial otorgado por ese ordenamiento deberán ser observadas(29).

Las críticas formuladas para rechazar la sumisión del régimen de la forma de los contratos sobre derechos de propiedad industrial a la ley del lugar de protección, parecen incapaces de justificar la no aplicación de los requisitos de forma exigidos imperativamente por la *lex loci protectionis* para la validez de los contratos sobre derechos de propiedad industrial concedidos al amparo de ese ordenamiento. Así, no sirve decir que esta solución dificultaría la conclusión de acuerdos multinacionales, al ser necesario tomar en consideración las exigencias de

29. Cf. F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 306; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 299-300; y K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 229.

forma contenidas en los ordenamientos de todos los países a los que se extiende el acuerdo(30); habiendo dejado al margen los requisitos de forma que operan como presupuesto del acceso del contrato a un registro público o de su eficacia frente a terceros(31), en realidad, la consecuencia será prácticamente sólo que todo acuerdo que incorpore la transmisión de derechos protegidos en un país que exija la forma escrita para que tales acuerdos sean válidos deberá celebrarse por escrito(32).

Las propuestas que niegan que los requisitos de forma impuestos por la ley de protección como presupuesto de la validez de contratos sobre derechos de propiedad industrial resulten de necesaria aplicación, parten de una comprensión errónea de la *ratio* de las normas típicas que imponen tales exigencias (generalmente, que el contrato se celebre de forma escrita).

30. Frente a lo que opinan A. Troller ("Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.134) y G. Modiano ("International..." *loc. cit.*, p. 16).

31. Como hacen también, precisamente, A. Troller ("Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.134) y G. Modiano ("International..." *loc. cit.*, p. 13).

32. Es en el marco de las disposiciones que hacen depender la validez de los contratos en este sector de su inscripción en un registro público (*vid.* Cap. Sexto.1.2.C, *infra.*) donde se recogen normalmente las exigencias formales y los requisitos administrativos que varían de país en país y complicarán la conclusión de contratos sobre derechos protegidos en diversos países (*cf.* S. Soltysinki, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 303-304, quien pone, asimismo de relieve como la exigencia de forma escrita no resulta perturbadora, pues se adecúa al modo habitual de celebración de estos contratos en la práctica).

Efectivamente, en los sistemas que determinan que los contratos sobre derechos de propiedad industrial sólo serán válidos cuando se realicen por escrito, la forma de celebración de tales acuerdos dista normalmente de ser una cuestión que afecta sólo a los intereses de los contratantes(33). Así, la imposición de la forma escrita para los contratos de cesión y licencia en el marco de la LP se justifica, entre otros motivos, por ser un elemento que facilita el control del mercado tecnológico, permite conocer los terminos en los que se lleva cabo la explotación y difusión de conocimientos sobre los que se otorgan derechos de exclusiva y dota de certeza al tráfico relativo a tales derechos(34). En otros sistemas una exigencia de forma escrita similar a la contenida en el art. 74.2 LP ha sido incluso considerada como norma de orden público(35).

33. En contra, G. Modiano, "International..." *loc. cit.*, p. 14.

34. *Vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

35. *Vid.* la aludida sent. Tribunal de Grande Instance de París de 22 noviembre 1974 (PIBD, 1975, núm. 150, pp. III-228 - III-230, p. III-228); referencia al orden público que pone de relieve qué lejos se encuentra esa cuestión de afectar únicamente al interés de los contratantes. El correcto entendimiento de la ratio de la norma que impone la forma escrita *ad solemnitatem* en esta materia lleva a su inclusión en el ámbito de imperativa aplicación de la *lex loci protectionis*, haciendo innecesario el recurso al orden público (en el asunto analizado se trataba de una licencia oral, inadmisibles a la luz de la ley de protección -la ley francesa-, sin necesidad de acudir al instrumento del orden público). Precisamente, los planteamientos de la doctrina francesa al respecto (*vid.* en particular, M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 373-376 y J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30) son

En definitiva, si bien los contratos de cesión y licencia quedan sometidos a las normas generales sobre Derecho aplicable a la forma de los contratos, para que la transmisión sea válida, la exigencia de forma escrita contenida en el art. 74.2 LP deberá ser respetada siempre que el contrato verse sobre la explotación de una patente española(36).

ilustrativos de lo inadecuado de rechazar el carácter necesario de la aplicación de los requisitos de forma *ad substantiam* de la ley de protección: consideran estos autores que se trata de una forma reforzada (la exigencia de forma escrita contenida en el sistema francés de patentes) que ha de operar cuando venga exigido por la ley normalmente aplicable a la forma del contrato (no a todo contrato que verse sobre una patente francesa); ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo de la norma, se ven forzados a precisar que la exigencia de forma escrita será de aplicación únicamente si el contrato recae sobre una patente francesa -es decir, no en los supuestos en los que el ordenamiento francés es aplicable a la forma de un contrato que recae sobre una patente otorgada en otro sistema- (cf. M. Vivant, Juge... op. cit., pp. 375-376 y J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." loc. cit., (1 cahier B) p. 30). Ciertamente, la naturaleza de la norma determina que la forma exigida no sea de aplicación a los contratos sobre patentes concedidas en otros sistemas, pero también exige que sea respetada siempre que el contrato de licencia recaiga sobre una patente francesa; es decir, la forma impuesta por la *lex loci protectionis* resulta de necesaria aplicación (a título de ley de protección).

36. La necesaria aplicación del art. 74.2 LP a los contratos sobre patentes españolas no resulta contradicha por lo dispuesto en el art. 56.4 RP, que pese a su caótica formulación, ha de ser interpretado de modo que la sumisión a la ley del país de otorgamiento se refiera sólo a la validez del documento público acreditativo de la cesión o licencia (y no al acto - contrato- mismo de transmisión).

C) Inscripción en registros públicos y eficacia frente a terceros. Cargas que gravan sobre el derecho transmitido

155. En el panorama comparado existe unanimidad a la hora de considerar que las normas que los diversos sistemas de derechos de propiedad industrial consagran a la inscripción en registros públicos de los contratos sobre tales derechos quedan en su integridad comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la respectiva *lex loci protectionis*(1). Estas disposiciones se integran en el marco del régimen de publicidad organizado en cada concreto sistema de propiedad industrial, siendo de trascendental importancia para dotar de certeza jurídica a las relaciones derivadas de los derechos de propiedad industrial, así como para la protección del tráfico y los intereses de terceros.

En particular, junto a disposiciones procedimentales, se incluyen en esta categoría las normas que fijan las condiciones y efectos de la inscripción de los contratos sobre derechos de propiedad industrial en registros públicos(2). En los supuestos típicos la

1. Cf., v. gr., E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 88-89; U. Drobnič, "Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 195-208, pp. 204-208; M. Vivant, *Juge... op. cit.*, p. 377-378; A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, p. 861; A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 312; M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 385.

2. Con el régimen de acceso a registros públicos deben equipararse las normas que condicionan la validez o

inscripción registral de los acuerdos es determinante de su eficacia frente a terceros(3). En nuestro sistema, resultarán en todo caso de aplicación a los contratos sobre patentes españolas las disposiciones que establecen el régimen de inscripción registral de estos acuerdos, en

eficacia de los contratos sobre derechos de propiedad industrial al cumplimiento de ciertos actos de verificación o autorización por un organismo oficial (v.gr., la certificación oficial de la fecha de los contratos de licencia de patente exigida como requisito para su validez por el art.46.2 de la Ley de patentes polaca de 1984 -PI, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-001, p. 8-, cf. S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., p. 306). Por otra parte, el sometimiento de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial a un procedimiento administrativo de aprobación y registro ha sido con frecuencia consecuencia de normas de intervención económica, adoptadas en el marco de la protección de la importación de tecnología (vid. Cap. Segundo.II.C, supra). En tales supuestos, no viene impuesto por las normas configuradoras del sistema de propiedad industrial, sino por ciertas normas de intervención que no tienen como objeto específico los derechos de propiedad industrial. El criterio de aplicación espacial de estas normas no es la regla *lex loci protectionis* (cf. A. Roy, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 342; sobre la aplicación de las normas de intervención integradas en esta categoría, vid. Cap. Segundo.II.C, supra y Cap. Sexto.II.2.C, infra); ahora bien, en la práctica cuando impongan ciertos trámites de autorización o registro y recaigan sobre contratos relativos a derechos de propiedad industrial, su ámbito de aplicación espacial será muy similar.

3. En ocasiones, sin embargo, como se apuntó en la nota precedente, se hace depender de la inscripción la validez misma del negocio. Por ejemplo, en el sistema de patentes canadiense las licencias son sólo válidas una vez inscritas (cf. art. 51 de la Ley de patentes canadiense de 1987 -PI, vol. 106, 1990, núm 12, texto 2-001, p. 27-). Asimismo, en el sistema británico de marcas la inscripción de la transmisión es esencial para que el licenciatarario pueda hacer uso de la marca como *registered user* (vid. Cap. Primero.III.2.C, supra).

particular, los arts. 79 LP y 56 a 58 RP, que precisan los requisitos que han de cumplir para su acceso al Registro y los efectos de la inscripción(4). Asimismo, en materia de marcas quedan comprendidos en esta categoría los arts. 43 a 45 LM(5).

Los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en una pluralidad de países desplegarán su eficacia, para cada uno de los países comprendidos en la medida en que se satisfagan las exigencias registrales establecidas en el correspondiente sistema de propiedad industrial(6).

156. Existe también coincidencia a la hora de considerar que las cuestiones relativas a la eficacia frente a terceros de los contratos sobre derechos de propiedad industrial quedan sometidas en exclusiva a la ley de protección(7). La eficacia de los derechos de

4. Igualmente, en su momento, en relación con las patentes comunitarias, los arts. 39.3 y 42.2 CPC y la regla 9 del Reglamento de ejecución del CPC.

5. Y tratándose de marcas comunitarias los arts. 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 22.5, 23.1 y 23.2 RMC.

6. Ante la imposibilidad de satisfacer en el momento de celebración del contrato las exigencias sobre el particular contenidas en cada uno de los sistemas de propiedad industrial que tutelan los derechos objeto del contrato, es habitual que las partes regulen la cuestión específicamente en el acuerdo, estableciendo, en particular, la obligación por parte del transmitente de prestar la colaboración necesaria para hacer posible la inscripción (cf. F. Schönherr, "Praktische..." loc. cit., pp. 73-74).

7. Cf. P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., p. 537; J. Derruppé, "Propriété..." loc. cit., p. 669; J.-B.

propiedad industrial se limita al territorio del Estado que otorga el derecho de exclusiva, éste únicamente puede hacerse valer frente a actos que tengan lugar en ese ámbito espacial. Normalmente, la eficacia del contrato frente a terceros se manifiesta en la legitimación atribuida al adquirente para ejercitar acciones derivadas del derecho de propiedad industrial(8), cuestión ésta íntimamente vinculada con el modelo de protección que cada sistema de propiedad industrial establece(9).

La eficacia frente a terceros de los contratos sobre derechos de propiedad industrial suele hallarse subordinada a su inscripción registral, por lo que cabría pensar que todos estos supuestos quedan englobados en la categoría precedente. Ahora bien, existen ordenamientos que atribuyen eficacia *erga omnes* a la transmisión contractual de derechos de propiedad industrial al margen del acceso de los acuerdos al registro; ésa es la situación en el ordenamiento alemán, en el que, por ejemplo, la inscripción registral no es presupuesto de la eficacia frente a terceros de los contratos de licencia

Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30; A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.135; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 296-298; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.085; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 88; M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 17; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 267.

8. Cf. R. Schanda, "Die Wirkung...." *loc. cit.*, p. 275.

9. Así ocurre, por ejemplo, con la legitimación atribuida al licenciatario exclusivo de patente por el art. 124.1 LP (*vid.* Cap. Sexto.I.2.D, *infra.*).

de patente(10). No cabe duda de que en tales supuestos la eficacia del contrato frente a personas no vinculadas por el mismo será también decidida a la luz de la correspondiente ley de protección(11); de este modo, la posibilidad de hacer valer la naturaleza *erga omnes* -con independencia de la inscripción registral del acuerdo-atribuida en el sistema alemán a la posición del licenciatario exclusivo de patente, será relevante únicamente en relación con la patente alemana y no con derechos de propiedad industrial de otros países que sean también objeto del contrato(12).

157. En estrecha relación con la eficacia del contrato frente a terceros se halla el problema de la determinación de las cargas que pesan sobre el derecho transmitido, que ha de ser también resuelto en todo caso aplicando la ley del lugar de protección. Esta decide en exclusiva si el derecho de propiedad industrial objeto del contrato se encuentra gravado por un usufructo u otro derecho real; asimismo, precisa, por ejemplo, en qué terminos el cesionario de un derecho de propiedad industrial puede hacer valer su derecho frente a un

10. *Vid.*, con referencias, Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

11. *Cf.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 296 y 298.

12. Así, si el mismo contrato de licencia exclusiva incluye la explotación de patentes españolas, para que el licenciatario pueda hacer valer su derecho en relación con las patentes españolas frente a un cesionario posterior de buena fe, será necesario que el contrato conste inscrito en el Registro de patentes (art. 79.2 LP).

licenciatario anterior(13), la prioridad entre licencias contradictorias relativas a un mismo derecho de propiedad industrial(14)...

También decide la *lex loci protectionis* las consecuencias del cambio en la titularidad de un derecho de propiedad industrial por no hallarse la persona a quien le hubiere sido otorgado legitimado para obtenerlo, sobre la eficacia de los contratos de licencia concluidos por el titular no legitimado(15). En particular, el art. 13 LP -de obligada aplicación tratándose de patentes españolas- determina en su apartado primero que las licencias se extinguirán por la inscripción en el Registro de patentes de la persona legitimada; precisando los apartados segundo y tercero en qué términos el titular o licenciatario anterior puede continuar o comenzar la explotación(16). Igualmente, quedan

13. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-298. Asimismo, poniendo de relieve como la antigua solución contenida en el ordenamiento alemán, que negaba toda posibilidad de que una licencia no exclusiva fuera eficaz frente al cesionario posterior de la patente, resultaba siempre de aplicación tratándose de patentes alemanas, por ser una cuestión comprendida en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, *vid.* J. Pagenberg, Comentario a la sent. del *Bundesgerichtshof* de 23 marzo 1982, *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 371-378, pp. 377-378.

14. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297 y 300.

15. *Vid.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 582.

16. Cuestión distinta es el alcance de la eventual responsabilidad (contractual) del licenciante frente al licenciatario tras la declaración de la falta de titularidad de aquél (a la que se refiere el art. 77 LP)

comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la ley de protección las normas que determinan la incidencia de la declaración de nulidad de un derecho de propiedad industrial sobre la eficacia de los contratos relativos a su explotación, como hacen en nuestro sistema el primer inciso de los arts. 114.2.b) LP y 50.2.b) LM, al disponer que el efecto retroactivo de la nulidad del derecho de propiedad industrial no afectará a "los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma"(17).

D) Ejercicio por los contratantes de acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial

158. El licenciatario de un derecho de propiedad industrial sólo podrá ejercitar acciones derivadas del régimen de la propiedad industrial para salvaguardar su posición en la medida en que la *lex loci protectionis* le atribuya legitimación al respecto. En efecto, la ley de protección determina en exclusiva si el licenciatario

y que, en principio, queda excluida del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, hallándose comprendida en la esfera propia del estatuto contractual.

17. La precisión del alcance de la responsabilidad contractual del transmitente como consecuencia de la nulidad del derecho de propiedad industrial queda, por el contrario, regida por el estatuto contractual.

está legitimado para ejercitar acciones por violación del derecho de propiedad industrial objeto del contrato(18).

La configuración del régimen de protección de los derechos de propiedad industrial es un elemento esencial de todo sistema de propiedad industrial. La ley de protección fija, por ejemplo, qué actos son constitutivos de violación, qué acciones pueden ejercitarse en defensa de los derechos de propiedad industrial y quién se encuentra legitimado para ejercitarlas(19). Además, la posibilidad de que el licenciatario ejercite acciones con base en el derecho de propiedad industrial licenciado se halla en estrecha vinculación con las características atribuidas a los contratos de explotación en cada sistema de derechos de propiedad industrial. En ocasiones, la legitimación del licenciatario deriva de la naturaleza *erga omnes* atribuida por el ordenamiento jurídico a los contratos de licencia(20); en otros sistemas, que no reconocen eficacia *erga omnes* a los contratos de licencia, la posibilidad de que el licenciatario ejercite acciones derivadas de los derechos de propiedad

18. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 91; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, pp. 228-229; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 681; S. Sotysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-298; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.087; N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 268; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 99; y P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 392.

19. *Vid.* Cap. Segundo.I.1.B, *supra*.

20. En particular, ésa es la situación en materia de licencias exclusivas de patente en el sistema alemán (*vid.* Cap.Primerro.III.2.E, *supra*, con referencias).

industrial objeto del contrato resulta sólo admisible en la medida en que su legitimación aparezca recogida en las normas configuradoras del régimen de la propiedad industrial.

A esta categoría pertenecen en nuestro sistema el art. 124 LP, que establece los términos en que el licenciatario, según sea exclusivo o no, queda legitimado para ejercitar acciones por violación(21) y que resulta también de aplicación a los contratos de licencia de marca(22). Asimismo, tratándose de contratos de licencia sobre marcas comunitarias será siempre aplicable lo dispuesto en el art. 22.3 y 22.4 RMC, que fijan los términos en que el licenciatario puede "ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria" y facultan a todo licenciatario para intervenir en los procesos por violación entablados por el titular, a fin de obtener reparación del perjuicio sufrido.

159. El mismo fundamento encuentra la inclusión dentro del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* de las normas que regulan la posibilidad de que el licenciante de un derecho de propiedad industrial ejercite frente al licenciatario que viola ciertos términos del contrato -con independencia de las acciones

21. Sin que el carácter dispositivo del apartado primero del art. 124 sea óbice para su inclusión en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* (vid. Cap. Tercero.II.5, *supra*).

22. En virtud de la remisión al título XIII LP contenida en el art. 40 LM (cf. C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, pp. 185-186).

derivadas del contrato- acciones dimanantes de los derechos de propiedad industrial objeto del acuerdo(23).

La facultad del licenciante de invocar los derechos conferidos por la patente o marca frente al licenciatarario que viole los términos del contrato aparece recogida en nuestro sistema en los arts. 75.2 LP y 42.2 LM, competentes para regir la cuestión en la medida en que los derechos de propiedad industrial objeto del contrato hayan sido otorgados por España(24). Por su parte, en el sistema de la marca comunitaria la cuestión aparece regulada en el art. 22.3 RMC(25).

23. Ni que decir tiene que cuando la violación del licenciatarario consista en la trasgresión de los límites territoriales de la licencia, explotando la invención (en el caso de las patentes) en el territorio de un Estado no comprendido en el contrato y en el cual el licenciante también tenga protegido su derecho, podrá éste ejercitar las acciones por violación que le atribuya la correspondiente *lex loci protectionis*, cf. Z. Parac, "Extracontractual...", *loc. cit.*, pp. 252-253.

24. Acerca de la interacción entre el art. 8.2 de la Directiva CEE de 21 diciembre 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOCE 1989 L 40/5) y el art. 42.2 LM, *vid.* C. Fernández Novoa, *Derecho...* *op. cit.*, pp. 233-234. Considerando incompatible el art. 42.2 LM con los arts. 30, 36 y 85.1 TCE, así como el art. 8.2 de la Directiva CE relativa a la armonización de las legislaciones sobre marcas, *vid.* T. de las Heras Lorenzo, *El agotamiento del Derecho de marca*, Madrid, 1994, pp. 330-331.

25. Y en el CPC en el art. 42.2.

E) Cuestiones relativas al alcance de la transmisión

160. Incluye este epígrafe un conjunto heterogéneo de cuestiones determinantes del alcance de la transmisión, en la medida en que condicionan la extensión de las facultades atribuidas al adquirente, sea cesionario o licenciatario. En primer lugar, la ley de protección incide necesariamente sobre el alcance de la transmisión en tanto en cuanto decide en exclusiva sobre el contenido y la eficacia del correspondiente derecho de propiedad industrial integrado en el objeto del contrato(26).

Al ser la *lex contractus* competente, en principio, para regir todas las cuestiones relativas a la interpretación del contrato(27), será ésta la encargada de precisar la naturaleza del acuerdo, por ejemplo, para determinar si el licenciatario se halla habilitado para explotar el derecho en régimen de exclusiva(28). Ahora bien, el recurso a la *lex contractus* en lo relativo a la interpretación del negocio, no impide constatar cómo ciertas valoraciones sobre la naturaleza y el alcance del acuerdo deben hacerse a la luz de la ley de protección; en particular, cuando la determinación de a qué categoría

26. Cf., v. gr., F. Merz, "Lizenzvertrag"... loc. cit., p. 673.

27. Vid. Cap. Sexto.IV, *infra*.

28. Cf., v. gr., K. Kreuzer, "Internationales..." loc. cit., pp. 2.085-2.086.

pertenece el contrato se realiza con el objetivo de decidir acerca de su inclusión o no en el supuesto de hecho de normas de la ley de protección comprendidas en su ámbito de necesaria aplicación(29).

La precisión de qué aspectos de los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial españoles quedan imperativamente regidos por la ley española en cuanto *lex loci protectionis* viene condicionada por el contenido de la normativa material al respecto en nuestro sistema, que incluye una serie de disposiciones (en concreto, los arts. 75.3, 75.4, 75.5,

29. Por ejemplo, si a una empresa le es concedida una licencia para explotar en exclusiva una patente en España y el Reino Unido, reservándose el licenciante la facultad de explotar la invención; a los efectos de quedar legitimado para ejercitar acciones por violación, el licenciatario será considerado en relación con la patente española como un licenciatario exclusivo (de cara a su inclusión en el art. 124.1 LP, pues del art. 75.6 LP se desprende con claridad que la posibilidad de que el licenciante explote el derecho no obsta a la consideración como exclusiva de la licencia) mientras que, por el contrario, respecto a la patente británica no quedará legitimado para ejercitar las acciones por violación que corresponden en el sistema británico a los licenciarios exclusivos, que no comprende los supuestos en los que el licenciante se reserva el derecho de explotar la patente (pues la legitimación prevista en el art. 67 de la Ley británica de patentes -PI, vol. 106, 1990, núm. 10, texto 2-001, p. 44- incluye únicamente a los *exclusive licensees* y no a los *sole licensees*, cf. W. Aldous et al., *Terrell on the Law of Patents*, Londres, 1982, pp. 253 y 361). En la misma línea, vid. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 300. (Asimismo, vid. las consideraciones que en relación con la sent. del Tribunal civil de Lyon de 29 noviembre 1951 se contienen en Cap. Sexto.I.1, *supra*).

75.6 y 76 LP) cuyo fundamento es imprescindible valorar para conocer su ámbito espacial de aplicación.

Como quedó demostrado con anterioridad, el carácter dispositivo de ciertas normas no resulta incompatible con su inclusión en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*(30). Tal inclusión viene determinada por los objetivos de política legislativa presentes en la norma, destinada a configurar el modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial en un concreto sistema jurídico.

161. Predomina en el panorama comparado la idea de que la facultad del licenciatario de ceder la licencia o conceder sublicencias debe precisarse a la luz de la ley rectora del contrato(31). Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de los que proceden tales planteamientos (en particular, el alemán y el suizo), el legislador español al diseñar el sistema de patentes introdujo una norma específica sobre el particular. En nuestro ordenamiento, la cuestión se reduce a determinar si el art. 75.3 LP -que establece que, salvo pacto en contrario, el licenciatario no podrá ceder la licencia a terceros ni conceder sublicencias- resulta o no de necesaria aplicación en la medida en que un contrato

30. Vid. Cap. Tercero.II.5, *supra*.

31. Cf. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 582; U. Zenhäusern, *Der internationale...* loc. cit., p. 89; A. Roy, *Lizenzverträge...* op. cit., p. 338; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., p. 100. Por el contrario, a favor de someter la cuestión a la ley de protección, vid. S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., pp. 297-300.

internacional verse sobre la explotación de una patente española.

Como hubo ocasión de demostrar al poner de relieve que el pacto en contrario a que alude el art. 75.3 LP no puede entenderse implícito en la elección por las partes como *lex contractus* de un ordenamiento que adopte la solución contraria(32), el legislador español opta por un modelo de regulación en el que el titular de la patente por la concesión de una licencia no pierde, en principio, la facultad de decidir quién puede explotarla. La aplicación del art. 75.3 LP se impone en todos los supuestos de explotación de una patente española: la norma contribuye al diseño de un sistema de transferencia de tecnología efectivo y responde a la configuración de los contratos de licencia de patente en nuestro sistema(33).

Igualmente, cabe considerar que los apartados 4, 5 y 6 del art. 75 serán de aplicación en la medida en que un contrato internacional contemple la explotación de una

32. *Vid.* Cap. Tercero.II.5, *supra*.

33. A los argumentos recogidos en Cap. Tercero.II.5, *supra*, cabe añadir ahora la constatación de que la posibilidad de que el licenciataria ceda la licencia o conceda sublicencias sin el consentimiento del titular de la patente es normalmente consecuencia de una configuración de los contratos de licencia de patente sustancialmente diversa a la de nuestro ordenamiento; así, en el ordenamiento alemán se considera que esa facultad del licenciataria deriva del carácter absoluto (real) atribuido en ese sistema a la posición del licenciataria exclusivo de patente (*vid.* Cap. Primero.III.2.E, *supra*).

patente española. Los apartados 4 y 5 -que disponen que, salvo pacto en contrario, el licenciatario podrá realizar todos los actos de explotación que integran la invención, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente, y el licenciante se hallará facultado para conceder nuevas licencias y explotar por sí mismo la patente- responden al deseo de fomentar la explotación de las invenciones protegidas en España y de favorecer la difusión de la tecnología. Por su parte, el apartado 6 -al establecer que el licenciante exclusivo sólo podrá explotar por sí mismo la invención si se hubiere reservado expresamente ese derecho- busca conciliar el deseo de promover la explotación de las patentes con la voluntad de favorecer los intereses de España -normalmente, tratándose de patentes españolas, la posición de licenciatario es ocupada por una empresa de nuestro país-(34).

162. Más problemática parece la solución que deba darse sobre el particular en relación con el art. 76.1 LP. En principio, cabe pensar que se trata de una cuestión -fijar el alcance de la obligación del transmitente de prestar asistencia técnica o comunicar *know-how*- que queda en todo caso comprendida dentro del estatuto contractual(35). Ciertamente, el contenido obligacional del contrato se determina, en principio, conforme a la *lex contractus*(36), ahora bien, el art.

34. Vid. Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

35. Cf. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 582; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., p. 100.

36. Vid. Cap. Sexto.IV, *infra*.

76.1 LP se configura como una peculiar norma en la materia incorporada en nuestra legislación sobre patentes cuyo ámbito espacial de aplicación se impone valorar.

Existen dos opciones, una, considerar que el art. 76.1 LP resulta de necesaria aplicación cuando la ley de protección sea el ordenamiento español -de este modo se aplicaría siempre (y sólo en la medida en) que el contrato incorpore la explotación de una patente española-; otra, entender que por tratarse de una cuestión incluida en el ámbito del estatuto contractual sería de aplicación siempre que la ley española opere como *lex contractus*. En uno y otro caso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76.1, queda abierta la posibilidad de que los contratantes adopten un pacto en contrario(37). Habida cuenta del fundamento del precepto, destinado a favorecer la comunicación efectiva de tecnología en los contratos sobre patentes (con el objetivo último de potenciar el desarrollo de nuestro país y velar por el acceso de las empresas españolas a las más modernas técnicas), el mismo sólo cobra sentido si se considera que su ámbito espacial de aplicación va unido a las patentes concedidas al amparo del ordenamiento español y resulta, por lo tanto, aplicable a título de *lex loci protectionis*. Teniendo presente el

37. Ahora bien, como resultado del carácter imperativo de la remisión a la *lex loci protectionis*, si se considera que el precepto ha de aplicarse a título de ley de protección, el pacto en contrario no podrá entenderse implícito en la elección como *lex contractus* de un ordenamiento que incluya otra solución.

limitado alcance práctico del precepto(38) y, en particular, que -de acuerdo con lo previsto en el propio art.76.1 LP- prevalecerá en todo caso lo acordado por las partes, la solución propuesta no resulta perturbadora (incluso cuando el contrato incluya la explotación de patentes de diversos países).

F) Otros aspectos incluidos

163. Como consecuencia de que el régimen jurídico del bien objeto del contrato, que no es sino una creación del poder público (de cada ordenamiento que otorgue un derecho de propiedad industrial incluido en el objeto del contrato), queda sometido a la *lex loci protectionis*, la imperativa aplicación de ésta se extiende a ulteriores aspectos de las relaciones derivadas de los contratos sobre derechos de propiedad industrial, entre los que caben destacar los siguientes.

La determinación de en qué medida la venta por un licenciatario de productos protegidos por un derecho de propiedad industrial produce el agotamiento del derecho de exclusiva corresponde en todo caso a la ley de protección del derecho de exclusiva cuyo agotamiento se cuestiona(39); constatación que es lógica derivación de

38. *Vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

39. En la jurisprudencia es especialmente ilustrativa la decisión de la *Court of the Commissioner of Patents* de la República Sudafricana de 23 de noviembre de 1979 (IIC, vol. 12, 1981, pp. 560-566), al hilo de la prohibición a una empresa sudafricana no autorizada por

la circunstancia de que acerca de la violación de un derecho de propiedad industrial decide en exclusiva la correspondiente ley de protección. En nuestro sistema, la doctrina del agotamiento comunitario(40) se aplica también, pese a su origen, a título de *lex loci protectionis* con respecto a los derechos de propiedad industrial otorgados por (para) España(41).

Decisiva es también la ley de protección para fijar el concreto contenido de ciertas obligaciones asumidas en el marco de la *lex contractus*; en particular, cuando uno de los contratantes asume el compromiso de realizar todo lo necesario para mantener la vigencia del derecho de exclusiva, el contenido de la obligación (pago de tasas periódicas, necesidad de justificar la explotación del derecho de propiedad industrial...) vendrá determinado por la normativa de la correspondiente *lex loci protectionis*(42).

el dueño de la patente (otra empresa sudáfricana titular de los derechos sobre la invención en todo el mundo) de vender en ese país ciertos productos adquiridos de un licenciatario norteamericano autorizado para comercializar los productos sólo en EEUU.

40. Sobre el particular, *vid.* A. Bercovitz, "La propiedad..." *loc. cit.*, pp. 543-575; J. Massaguer Fuentes, *Los efectos...* *op.cit.*, pp. 221-227; *id.*, *Mercado...* *op.cit.*, pp. 165-388; y T. de las Heras Lorenzo, *El agotamiento...* *op. cit.*, pp. 139-344.

41. En relación con las patentes y marcas comunitarias aparece consagrado en los arts. 28 y 76 CPC y 13 RMC.

42. Cf. F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche...", *loc. cit.*, pp. 300-301; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 104.

La exigencia impuesta en nuestro sistema al licenciante, tanto de patente como de marca, de contar con la previa autorización del licenciataria inscrito para poder renunciar al derecho de propiedad industrial objeto del contrato -arts. 118.4 LP y 52.2 LM(43)- será también de imperativa aplicación a los contratos internacionales en la medida en que versen sobre patentes o marcas españolas, con independencia de cuál sea la *lex contractus*(44).

Resulta indiscutido -por su vinculación con los fundamentos y con la peculiar configuración de cada sistema de patentes- que las disposiciones relativas a la obligación de explotar el derecho de propiedad industrial contenidas en los diversos sistemas de patentes serán de imperativa aplicación tratándose de patentes concedidas por ese ordenamiento(45); en particular, la determinación de los requisitos que han de satisfacerse para que se entienda que tiene lugar la explotación (por ejemplo, la

43. Sobre el fundamento de estos preceptos, poniendo de relieve que la situación varía sustancialmente en otros países, *vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

44. Igualmente, en el marco del RMC y del CPC sus respectivos arts. 49.3, que, como se puso de relieve con anterioridad, instauran una solución menos respetuosa con los intereses del licenciataria.

45. Por el contrario, la determinación de en qué medida el licenciataria de un derecho de propiedad industrial asume la obligación de explotar el mismo ha de hacerse, en principio, a la luz de la *lex contractus* (*cf.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 582; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 89; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 100.

posibilidad de llevar a cabo la explotación por medio de un licenciatario -art. 83.1 LP-) y las posibles consecuencias de la falta o insuficiencia de explotación(46).

Por último, cabe poner de relieve cómo la aplicación necesaria de la *lex loci protectionis* en todo lo relativo a la existencia de los derechos de propiedad industrial se proyecta también sobre los mecanismos a través de los cuales puede decidirse sobre la subsistencia o no de los derechos de exclusiva objeto del contrato; de este modo, la posibilidad de que un órgano arbitral declare la nulidad de un derecho de propiedad industrial -cuestión que se plantea con cierta frecuencia en las controversias derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial sometidas arbitraje- sólo puede ser determinada a la luz de la correspondiente ley de protección, sin que resulten de aplicación las soluciones generales sobre ley aplicable a la arbitrabilidad de los litigios(47).

46. En particular, las normas relativas a la concesión de licencias obligatorias (cf., v. gr., J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, p. 32; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 268). También son de necesaria aplicación, tratándose de patentes españolas, los arts. 81 y 82 LP, sobre las licencias de pleno derecho.

47. Cf. P. Fouchard, "Les conflits de lois en matière d'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle", *Rev. Arb.*, 1977, pp. 63-71, p. 65; J.B. Blaise y J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier C), p. 17; P.A. de Miguel Asensio, "Arbitraje..." *loc. cit.*, pp. 37-38 (asimismo, *vid.* pp. 43-45, donde se pone de relieve que las soluciones sobre la admisibilidad del arbitraje en esta materia varían según los sistemas de derechos de propiedad industrial).

II. La incidencia de normas de intervención

1. Normas de intervención de la *lex fori*

A) Consideraciones generales

164. En aquellos supuestos en los que el Derecho español no sea el ordenamiento rector del contrato, resulta necesario valorar en qué medida incide sobre el régimen contractual la exigencia de que, cualquiera que sea la *lex contractus*, nuestros tribunales apliquen las normas de intervención del ordenamiento español reguladoras de la situación. La aplicación de las normas de intervención de la *lex fori* aparece prevista expresamente en el art. 7.2 CR, que establece:

"Las disposiciones del presente Convenio no podrán afectar a la aplicación de las normas de la ley del país del juez que rijan imperativamente la situación cualquiera que sea la ley aplicable al contrato".

Este precepto, inspirado en la doctrina de las *lois d'application immédiate*(1) y que es reflejo de la

1. Cf., v. gr., D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.* p. 1.751. Acerca de la doctrina de las *lois d'application immédiate* como técnica de aplicación de las normas de intervención de la *lex fori*, vid. A. Toubiana, *Le domaine de la loi du contrat en droit international privé (contrats internationaux et dirigisme étatique)*, París, 1972, pp. 218-232; para un análisis crítico de esta

obligación del juez de aplicar las normas de intervención de su ordenamiento reguladoras del supuesto, no resulta en absoluto innovador(2). Su objetivo es garantizar que el régimen del CR no obstaculiza la eficacia de las normas de la *lex fori* que son de aplicación imperativa a la relación contractual con independencia de cuál sea la *lex causae*. Deja claro, de este modo, que la aplicación de tales normas no se halla sometida a las condiciones previstas en el art. 7.1 CR para dar efecto a las normas de intervención de terceros Estados(3).

Todas las normas de intervención(4) de la *lex fori* quedan comprendidas en el art. 7.2 CR(5). El dato

doctrina, *vid.* K. Schurig, "Lois d'application immediate und Sonderanknüpfung zwingendes Rechts: Erkenntnisfortschritt oder Mystifikation?", W. Holl, H. Klinke (Hrsg.), *Internationales...* *op. cit.*, pp. 55-76, pp. 59-65.

2. Por ejemplo, K. Kreuzer, *Ausländisches...* *op. cit.*, p. 10, califica la aplicación de las normas de intervención de la *lex fori* como "quasi selbstverständliche".

3. Cf., v. gr., A. Philip, "Mandatory..." *loc. cit.*, p. 101; J.A. Pérez Beviá, "Disposiciones..." *loc. cit.*, p. 120. Acerca de las condiciones previstas en el art. 7.1 CR, *vid.* Cap. Quinto.II.2.A, *infra*.

4. Sobre el concepto norma de intervención, *vid.* Cap. Segundo.II.1, *supra*.

5. No parecen convincentes los intentos de excluir ciertas normas imperativas de D.I.Pr. del foro del alcance del art.7.2 CR. Las propuestas avanzadas en este sentido -*vid.*, por una parte, P. Mayer, "Les lois de police étrangères", *Journ. dr. int.*, t. 108, 1981, pp. 277-345, a quien sigue J.C. Pommier, *Principe...* *op. cit.*, pp. 196-197 (diferencian estos autores las *lois de police* como una subcategoría específica de las *lois d'application immédiate*, considerando que dentro del art.

determinante es que la norma material sea, según la *lex fori* de aplicación necesaria -es decir, cualquiera que sea la *lex contractus*- a la concreta situación de tráfico externo; con independencia de que el ámbito espacial imperativo venga fijado de modo expreso por el legislador o se desprenda de los objetivos de la norma(6). Cuando no venga determinado de modo expreso, para precisar si una norma imperativa exige ser aplicada en todo caso a un supuesto de tráfico externo es necesario valorar los objetivos y la finalidad de la misma, desembocando en

7.2 CR queda sólo comprendida esa subcategoría); y, por otra, P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit...* op. cit., pp. 278-280 (donde se defiende una reducción teleológica del art. 7.2 CR, que dejaría fuera del mismo ciertas normas imperativas de D.I.Pr. del foro, en particular, las tendentes a proteger a la parte débil de una relación contractual)- contradicen tanto el propio Convenio como el Informe relativo al mismo (cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." loc. cit., p. 28, donde no se establece ninguna diferenciación y como ejemplo de las normas imperativas a las que se refiere el art. 7.2 CR, se alude, junto a las normas de defensa de la competencia, a las normas de protección de los consumidores). Que los diversos Estados miembros conserven la posibilidad de restringir el alcance de la ley rectora del contrato designada por el CR, adoptando normas imperativas de D.I.Pr., es consecuencia del limitado alcance armonizador del CR.

6. Cf., v. gr., D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., pp. 1.774-1.775; y A. Kassis, *Le nouveau...* op. cit., p. 452.

último extremo en un análisis casuístico(7), pues el CR nada dispone sobre el particular(8).

En relación con el régimen jurídico de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, se ha constatado ya que los sectores de nuestro ordenamiento que incorporan normas de intervención relevantes son los reguladores de la libre competencia, del régimen de importaciones y exportaciones -en concreto, de la exportación de tecnología de doble uso-, así como del control de cambios y de las inversiones extranjeras(9). Es importante destacar que las disposiciones de Derecho comunitario de aplicación directa en nuestro ordenamiento forman también parte de la *lex fori*. Por lo tanto, entre las normas de intervención cuya aplicación contempla el art. 7.2 CR se incluyen para el juez español las disposiciones de

7. Vid. A. Toubiana, *Le domaine...* op. cit., pp. 225-227; C. Reithmann, "Zwingende..." op. cit., pp. 282-284; M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." loc. cit., pp. 266-267; y P.M. North, J.J. Fawcett, *Cheshire...* op. cit., pp. 499-502. Existe un supuesto excepcional en el que la dificultad desaparece; cuando, pese a haber elegido las partes un ordenamiento extranjero como *lex causae*, los demás elementos de la situación estén localizados en España, serán de necesaria aplicación todas las disposiciones imperativas -no sólo las que rijan la situación "cualquiera que sea la ley aplicable al contrato"- de nuestro ordenamiento (art. 3.3 CR).

8. Cf. -insistiendo en que esa carencia es resultado de las limitaciones de la armonización que opera el Convenio- P. M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit...* op. cit., pp. 274-275; y D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., p. 1.775.

9. Vid. Cap. Segundo.II.2, *supra*.

Derecho comunitario directamente aplicables que "rijan imperativamente la situación, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato"(10); constatación que en este ámbito del tráfico mercantil reviste particular trascendencia en relación con el Derecho de defensa de la competencia.

165. La necesaria aplicación a la relación contractual de las normas de intervención relevantes de la *lex fori* conduce habitualmente a un concurso de normas(11). El régimen jurídico del contrato, determinado en su conjunto por lo dispuesto en la *lex contractus*, se verá afectado por las repercusiones que sobre el mismo derivan de la aplicación de las normas de intervención de la *lex fori* reguladoras de la situación. Estas últimas prevalecen en todo caso, sin que el juez disponga de un poder de apreciación al respecto(12). La prevalencia de las normas de intervención de la *lex fori* no se ve afectada porque en ocasiones el juez deba valorar los intereses determinantes de la aplicación de los diversos ordenamientos relevantes a la luz de las circunstancias del caso; en realidad, ese proceso de valoración opera con carácter previo, para decidir si la situación se

10. Cf., v. gr., en relación con el sistema alemán, D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit. p. 1.755.

11. Cf., v. gr., M. Virgós, "El Convenio..." loc. cit., p. 814 -de donde tomo la expresión-; id., "Obligaciones..." loc. cit., p. 267; y D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., p. 1.782.

12. Cf., v. gr., P. Lagarde, "Le nouveau..." loc. cit., pp. 324-325; y P.M. North, J.J. Fawcett, Chesire...op. cit., pp. 502-503.

halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de la norma de intervención de la *lex fori*(13). Asimismo, la prevalencia de las normas de intervención de la *lex fori* es compatible con la toma en consideración de las soluciones diferentes consagradas en un ordenamiento extranjero; en particular, con la posibilidad de que sobre la relación contractual se desprendan consecuencias de la prohibición por un ordenamiento extranjero de acuerdos permitidos por las normas de intervención de la *lex fori* y de la admisión por un ordenamiento extranjero de acuerdos prohibidos por la *lex fori*(14).

El contenido de la prohibición resultante de la norma de intervención y su alcance sobre la eficacia del negocio jurídico han de ser determinados conforme a la propia *lex fori*(15). Al igual que ocurre con la precisión de su alcance espacial, si la norma de intervención

13. La necesidad de que el juez valore los intereses que fundamentan la aplicación de los diversos ordenamientos implicados -incluida la *lex fori*- se ha planteado especialmente al precisar el alcance espacial de las normas antitrust. No cabe duda de que el juicio de oportunidad tiene ante todo lugar para determinar si la *lex fori* es el ordenamiento aplicable a la situación (cf., en relación con el sistema antitrust estadounidense, J. Basedow, "Entwicklungslinien..." loc. cit., p. 637; y F.K. Juenger, "The Extraterritorial Application of American Antitrust Law and the New Foreign Relations Law Restatement", WuW, vol. 40, 1990, pp. 602-618, p. 607). Si el supuesto queda integrado dentro del alcance espacial de la norma de intervención de la *lex fori*, ésta prevalecerá.

14. Vid. M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., p. 20.

15. Cf. D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., p. 1.766.

infringida no explicita las sanciones civiles que se derivan de su aplicación, el juez deberá extraer las mismas de los objetivos de la propia disposición(16). El fin de la norma y la modalidad de intervención empleada en la misma son también decisivos, como se detallará a continuación, para precisar en qué medida la necesaria aplicación de la *lex fori* es compatible con el recurso a la *lex contractus* para determinar las ulteriores consecuencias que sobre la relación comercial derivan de esa sanción.

B) Normas de defensa de la libre competencia: ámbito de aplicación y consecuencias sobre el régimen jurídico del contrato

166. Es bien sabido que las normas materiales reguladoras del régimen *antitrust* de la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* han alcanzado un significativo desarrollo en nuestro sistema, tanto a nivel comunitario como nacional. No interesa aquí insistir en el análisis de ese régimen material, sino precisar el ámbito espacial de aplicación de esas normas imperativas -con objeto de determinar sobre qué contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* se proyectan las normas de defensa de la competencia-, así como exponer las repercusiones

16. En relación con las normas de la *lex fori*, cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 267-269; y F.J. Garcimartín Alférez, "Las consecuencias..." *loc. cit.*, pp. 234-235.

que derivan de la aplicación de tales disposiciones sobre el régimen jurídico negocial y, en particular, sobre el alcance de la *lex contractus*.

Con carácter previo, es necesario dejar constancia de que las normas de intervención en este sector tienen en nuestro sistema un origen dual: comunitario o nacional. Las sanciones de Derecho privado previstas en unas y otras serán, dentro de su alcance espacial, de aplicación imperativa por los tribunales españoles en procesos civiles (siempre que las normas comunitarias sean directamente aplicables). Las relaciones entre los regímenes de defensa de la competencia comunitario y nacional vienen determinadas por dos elementos: la primacía del ordenamiento comunitario y el empleo de la "afectación al comercio entre Estados miembros" como criterio atributivo de competencia a la CE(17). La delimitación del alcance de la normativa comunitaria con respecto a las disposiciones internas de los Estados miembros -que queda al margen del objeto del presente estudio- debe ser diferenciada de la cuestión relativa a la precisión de los límites espaciales de aplicación de la normativa *antitrust* comunitaria. Esta segunda cuestión, referente al ámbito de aplicación de las disposiciones comunitarias en situaciones conectadas con el ordenamiento de un país no comunitario, es la relevante desde la perspectiva del D.I.Pr. en relación

17. Ampliamente, *vid.* E.J. Mestmäcker, *Europäisches Wettbewerbsrecht*, Múnich, 1974, pp. 111-145; y A. Bercovitz, "Normas sobre defensa de la competencia del Tratado de la CEE", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado, *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.II, Madrid, 1986, pp. 327-480, pp. 341-348.

con la normativa comunitaria de defensa de la competencia(18).

167. Nuestro sistema jurídico carece de normas que determinen de modo expreso el ámbito de aplicación en el espacio del Derecho de defensa de la competencia. No obstante, el criterio de base resulta indiscutido, tanto con respecto a la normativa comunitaria como a la nacional: el principio de los efectos en el mercado (nacional o comunitario). Especial interés reviste, en este contexto, precisar cómo el criterio de los efectos se proyecta sobre la delimitación del ámbito de necesaria aplicación de las normas de defensa de la competencia en el marco de la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how*.

Con carácter general, resulta innecesario diferenciar el análisis entre el modelo comunitario y el nacional; pues éste se halla directamente inspirado en aquél(19), por lo que en línea de principio serán válidas

18. Pues en las situaciones en las que se plantea la otra cuestión -alcance del Derecho comunitario con respecto al Derecho nacional de los Estados miembros- las relaciones existentes entre los ordenamientos implicados presentan rasgos específicos, que diferencian esos supuestos de aquellos que implican una pluralidad de ordenamientos en sentido propio; pluralidad de ordenamientos que es presupuesto de las relaciones de tráfico externo objeto del D.I.Pr. En este sentido, *vid.* E.J. Mestmäcker, *Europäisches... op. cit.*, pp. 115-116.

19. Es sabido que la regulación material española - en la que aparece entrelazado el criterio de aplicación en el espacio de estas normas (*cf.*, en relación con el art. 1 LDC, M. Virgós Soriano, *El comercio... op. cit.*, p. 34)- reproduce, salvando las distancias, el modelo comunitario. Basta contrastar el art. 1 LDC con el art.

las pautas interpretativas elaboradas en relación con la normativa comunitaria (sustituyendo, obviamente, como mercado relevante -ámbito de protección- el comunitario por el español). Ahora bien, en la concreción del principio de los efectos en el sistema de defensa de la competencia español no puede desconocerse que presupuestos básicos de la política comunitaria de la competencia, en particular su instrumentalización para la integración de mercados, carecen de sentido en el diseño de una política española en la materia(20), así como que la estructura socioeconómica de nuestro país, parcialmente diferenciada de la de otros Estados de la CE, justifica la adopción de una política de competencia con peculiaridades(21). Lo cierto es que, en ocasiones concretas, valorar si una conducta produce efectos en el mercado español exige un análisis diferenciado de la interpretación mantenida por las instituciones comunitarias; así ocurre muy particularmente, como se ilustrará mas adelante, en relación con ciertas restricciones relativas a la exportación, habituales en

85 TCE. Asimismo, en relación con la normativa específica sobre contratos relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how*, se ha dejado ya constancia de la uniformidad en el tratamiento que resulta de la remisión a los Reglamentos de exención comunitarios contenida en el art. 1 c) y f) del R.D. 157/1992, de 21 de febrero.

20. Cf. J. Massaguer Fuentes, "El enjuiciamiento..." *loc. cit.*, p. 987.

21. En esta línea, *vid.* W. Fikentscher, "Hauptfelder und Zwecke des Kartellrechts in rechtspolitischer und kollisionsrechtliche Sicht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tubinga, 1991, pp. 341-358, esp. p. 348.

el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

El principio de los efectos sobre el mercado es el criterio básico delimitador del ámbito de aplicación en el espacio del Derecho de defensa de la competencia de la CE(22). En relación con los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, aparece recogido en las exposiciones de motivos de los Reglamentos (CEE) 2349/84 (licencia de patentes) y 556/89 (licencia de *know-how*), que proclaman la imperativa aplicación de estas disposiciones también a los acuerdos de licencia relativos a países no comunitarios, que produzcan efectos dentro del mercado común que pueden quedar comprendidos en el ámbito de aplicación del art. 85.1(23). Pese a que la controversia acerca del alcance espacial de las normas antitrust de la CE se ha desarrollado fundamentalmente en el marco de la imposición de sanciones de Derecho público por los órganos comunitarios -contexto en el que tiene lugar la

22. Vid., v. gr., B. Barack, *The Application of the Competition Rules (Antitrust Law) of the European Economic Community to Enterprises and Arrangements External to the Common Market*, Deventer, 1981, pp. 97-121; C. von Bar, "Internationales Wettbewerbsbeschränkungsrecht zwischen Sach- und Kollisionsrecht", *Festschrift für M. Ferid*, Francfort, 1988, pp.13-37, pp.18-20; J. Basedow, "Entwicklungslinien..." *loc.cit.*, pp.633-635; P. Ducrey, *Die Kartellrechte...* *op. cit.*, pp. 106-114.

23. Vid. los números 4 y 5 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 2349/84 (*DOCE* edición especial 08/vol. 02, p.135) y el número 4 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 556/89 (*DOCE* 1989 L 61/2).

polémica en torno a la llamada aplicación extraterritorial del Derecho antitrust(24), que queda al margen del objeto de este trabajo(25)-, la virtualidad del principio de los efectos para determinar el alcance espacial de las sanciones civiles -en este sector de estudio, contractuales- que derivan de la aplicación de las normas antitrust comunitarias a las relaciones privadas de tráfico externo se halla fuera de duda(26).

24. Cf. G. Cabanellas, *The Extraterritorial...* op. cit., p. 9. Tradicionalmente la cuestión clave en este ámbito ha sido la relativa a los límites impuestos a la jurisdicción estatal por el Derecho internacional público (ampliamente, vid. P. Picone, "L'applicazione extraterritoriale delle regole sulla concorrenza e il diritto internazionale", AA.VV., *Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale*, Padua, 1989, pp. 81-206; sobre la reciente práctica comunitaria en la materia vid. B. Beck, "Extraterritoriale Anwendung des EG-Kartellrechts. Rechtsvergleichende Anmerkungen zum "Zellstoff"-Urteil des Europäischen Gerichtshofs", RIW, vol. 36, 1990, pp. 91-95).

25. Quedó ya de manifiesto, que si bien la caracterización de una norma como de intervención es independiente de su naturaleza pública o privada, la aplicación de normas extranjeras que imponen sanciones de Derecho público queda siempre excluida (por carecer los órganos del foro de competencia judicial internacional, cf. en relación con las normas antitrust, M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., p. 26), lo que no elimina la posibilidad de considerar tales normas como un dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de la *lex causae* (cf.-si bien parte de la distinción entre normas de naturaleza pública y privada-, C. von Bar, "Internationales..." loc. cit., pp. 14-15); pues bien, de modo semejante, las disposiciones de la propia *lex fori* que establecen sanciones de Derecho público no podrán ser, normalmente, aplicadas en sentido estricto en el marco de un proceso civil.

26. La doctrina alemana señala expresivamente -al hilo del § 98.2 *GWB*- que la norma de conflicto derivada

Los motivos que hacen del principio de los efectos la fórmula general más adecuada para fijar el ámbito de aplicación en el espacio del Derecho de defensa de la competencia responden a la específica función de este sector del ordenamiento(27). En efecto, el criterio de conexión derivado del principio de los efectos permite aplicar las normas de un determinado sistema *antitrust* siempre que (y sólo cuando) la conducta restrictiva daña el bien jurídico protegido por esas normas: la libre competencia en el espacio económico tutelado por el

del principio de los efectos tiene en el sector de la libre competencia "*internationalverwaltungs-, internationalstraft- und internationalprivatrechtliche Relevanz*" (cf. M. Martinek *Das internationale... op. cit.*, p. 15; y E. Rehbinden, "Anwendungsbereich des Gesetzes. Geltungsbereich", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB... op. cit.*, pp. 2.213-2.297, p. 2.218). Es desacertada la idea de P. Ducrey (en *Die Kartellrechte... op. cit.*, pp. 115-116 y 120-121) acerca de que el principio de los efectos como criterio de conexión de la normativa *antitrust* comunitaria sólo opera en el ámbito administrativo, mientras que en relación con las sanciones civiles previstas en el régimen comunitario habría que acudir a las normas de los diversos Estados miembros sobre Derecho aplicable en el sector de la libre competencia (*vid.*, v. gr., C. von Bar, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 18).

27. Acerca de la función, contenido y vías de concreción del principio de los efectos como criterio de conexión del Derecho de la competencia, *vid.* M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 13-17; U. Immenga "Kartellrecht", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.855-1.872, pp. 1.860-1.864; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 202-210 (como presupuesto del análisis específico en relación con los contratos internacionales de licencia); E. Rehbinden, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, pp. 2.220-2.240; y M. Virgós Soriano, *El comercio... op. cit.*, pp. 45-58.

legislador (exclusivamente su propio mercado). Sin embargo, el criterio de los efectos no resulta preciso, actúa como una cláusula general abierta que exige ser concretada. Con respecto a las pautas de concreción sólo cabe aquí dejar sentadas tres ideas básicas: es imprescindible partir de los objetivos y características generales del sistema antitrust en cuestión; la precisión del alcance espacial de la normativa antitrust no es independiente de su contenido material, por lo que debe llevarse a cabo atendiendo al concreto sector material analizado (aquí el relativo a las restricciones de la competencia propias de la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how*); y es necesario adecuar la interpretación del principio a las exigencias que derivan de la internacionalidad del supuesto, en particular, reclamando que la repercusión de la conducta sobre el mercado protegido sea significativa.

168. Todo intento de concretar el alcance espacial de las normas (comunitarias o nacionales) de nuestro sistema antitrust en relación con los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, debe partir de los principios generales del diseño de la política de defensa de la competencia, pasando seguidamente a analizar cómo el criterio de los efectos se proyecta sobre las diversas modalidades de prácticas restrictivas de la competencia presentes en este sector de la contratación internacional.

Nuestro sistema de defensa de la competencia junto a una función institucional, de protección del orden

económico, desempeña una función de tutela de la libertad privada de empresa -salvaguardando la libre competencia entre los contratantes-(28). De este modo, a diferencia de lo que ocurre en modelos de defensa de la competencia con una función exclusivamente institucional, basta con que el acuerdo restrictivo produzca en el mercado protegido (español o comunitario) el efecto de restringir -con la intensidad reclamada en la interpretación de la normativa material- la competencia interna (es decir, con respecto a alguno de los contratantes) para que se halle comprendido en el ámbito espacial de aplicación -imperativa- del Derecho antitrust (español o comunitario), sin que sea imprescindible que quede afectada la posición de terceros competidores(29).

Es conocido que los acuerdos restrictivos prohibidos en nuestro Derecho pueden ser tanto horizontales (entre empresas pertenecientes a un mismo estadio de la producción o distribución) como verticales (entre

28. Cf., acerca del sistema comunitario, J. Megret, J.V. Louis, D. Vignes, M. Waelbroeck, *Le droit de la Communauté économique européenne. Vol. 4. Concurrence*, Bruselas, 1972, p. 14. En relación con la LDC, basta acudir al inicio de su exposición de motivos.

29. Cf., contraponiendo la situación en Derecho comunitario a la existente en el ordenamiento suizo, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 215. En este sentido, resulta trasladable en relación con la normativa antitrust comunitaria y española, la solución adoptada en Alemania tendente a considerar los *Innenwirkungen* (contrapuestos a los *Außenwirkungen*) de los contratos internacionales de licencia en el mercado alemán como suficientes para su inclusión en el ámbito espacial de aplicación del § 20 GWB (en relación con el § 98.2 GWB) (al respecto, vid. E. Reh binder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.249).

empresas correspondientes a fases diversas). Quedó ya señalado que la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* es fuente de prácticas restrictivas de la competencia por medio fundamentalmente de dos mecanismos diversos: la creación de carteles basados en la explotación de derechos sobre bienes inmateriales y la introducción de cláusulas restrictivas en acuerdos verticales (en especial, de licencia y franquicia). Las cuestiones suscitadas por unos y otros, así como su tratamiento en el Derecho material es diverso, resultando también imprescindible diferenciar el análisis conflictual.

169. En relación con las cláusulas restrictivas habituales en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, si bien es frecuente localizar con carácter general el mercado afectado a partir de la demanda, lo que conduce en los supuestos típicos a situar los efectos allí donde opera el licenciatario que ve restringida la posibilidad de concurrir(30), es imprescindible establecer diferenciaciones dentro de las diversas categorías de cláusulas contractuales prohibidas.

30. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 208. Normalmente en estos supuestos el mercado donde opera el licenciatario -más exactamente, aquel en el que su posición se ve lesionada por el abuso por parte del licenciante del poder derivado del derecho de propiedad industrial o del *know-how*- se configura como mercado primario (*Primärmarkt*), espacio en el que resulta afectada la competencia interna entre los contratantes, cf. E. Reh binder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.249.

En una primera aproximación cabe constatar, en efecto, que el mercado español resultará en principio afectado siempre por las restricciones impuestas a los licenciatarios en los contratos relativos a la explotación en España de derechos de propiedad industrial y *know-how* que limiten en nuestro país el campo técnico de aplicación(31), obliguen al licenciatarario a adquirir productos o servicios del licenciante(32), limiten la cantidad y el precio en España de los productos bajo licencia(33) e impongan condiciones específicas en relación con la obligación de pago(34). En principio, en todos estos supuestos queda afectado el comportamiento del licenciatarario en el mercado nacional: no podrá demandar los productos o servicios a otro suministrador presente en este mercado, las condiciones impuestas en relación con la cantidad y el precio de los productos bajo licencia se proyectarán en su comercialización en el mercado español... en esta medida la eventual prohibición de tales pactos por nuestro Derecho de la competencia deberá ser aplicada por el juez español.

El mercado español puede también resultar afectado cuando las restricciones impuestas al licenciatarario se

31. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 106.

32. Ibid. p. 136. Asimismo, vid. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 209.

33. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 137 y 142; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 209.

34. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 147.

refieren a la exportación desde España de los productos o servicios bajo licencia a otros mercados. En relación con la normativa comunitaria de defensa de la competencia, se ha impuesto la idea de que las restricciones contractuales que afectan sólo a las exportaciones desde la CE quedan en general al margen del ámbito espacial de aplicación de las normas antitrust, salvo que la limitación produzca un efecto significativo sobre la competencia dentro de la CE (y en el comercio entre los Estados miembros), en particular, por existir la probabilidad de una reimportación de los bienes(35). Semejante planteamiento, que conduce a negar la aplicabilidad del Derecho comunitario de defensa de la competencia en relación, por ejemplo, con las limitaciones impuestas a un licenciatario ubicado en la CE relativas al precio en el extranjero y a la cantidad destinada a la exportación de los productos bajo licencia, salvo en el supuesto excepcional de que sea probable la reimportación de los bienes(36), parece requerir matizaciones en el sistema español. Nuestro Derecho de defensa de la competencia no puede ser ajeno al menoscabo que tales restricciones implican para la

35. *Ibid.*, p. 22; asimismo, *vid.* E.J. Mestmäcker, *Europäisches... op. cit.*, pp. 159-160; y C. Bellamy, G. Child (E. Picañol), *Derecho... op. cit.*, pp. 156-158.

36. *Vid.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 139 y 142. La Decisión de la Comisión de 18 de julio de 1975 *Kabelmetal-Luchaire* (JOCE 1975 L 222/34), relativa a un contrato de licencia de patente y *know-how* entre una empresa alemana y otra francesa, en la que se imponía la prohibición de exportar los productos bajo licencia a determinados países no comunitarios, es ilustrativa de esta postura de la Comisión, *vid.* especialmente JOCE 1975 L 222/37.

posición del licenciatario ubicado en España. Si bien las limitaciones relativas a la comercialización por el licenciatario de los bienes bajo licencia en un ulterior mercado conciernen ante todo a ese mercado(37), existen motivos fundados para considerar que tales restricciones afectan también a nuestro mercado en la medida en que restrinjan la libertad del licenciatario radicado en España para participar en el comercio de exportación. Este planteamiento(38) resulta más acorde con los intereses de España y responde tanto a la función de garantía de la libertad empresarial presente en nuestro modelo de defensa de la competencia como al interés por tutelar la posición del licenciatario que caracteriza nuestra normativa *antitrust* en este sector específico.

Por otra parte, la aplicación de las normas *antitrust* relativas a ciertas cláusulas contractuales frecuentes en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial se vincula directamente con el territorio para el que ha sido concedido el derecho de exclusiva explotado, así ocurre en los supuestos típicos con el enjuiciamiento de las cláusulas que imponen al licenciatario la prohibición de cuestionar la validez del

37. Cf. R. Bär, *Kartellrecht... op. cit.*, p. 391.

38. Imperante en el sistema *antitrust* alemán (cf. E. Reh binder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.251) y próximo al desarrollado por la jurisprudencia estadounidense, que considera de aplicación su normativa *antitrust* siempre que las limitaciones a la exportación produzcan un perjuicio sobre el licenciatario (cf. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 137-138 y 142).

derecho de propiedad industrial objeto del contrato(39). En estos casos el principio de los efectos conduce a la aplicación de las normas de defensa de la competencia de la *lex loci protectionis*. Al coincidir el ámbito de aplicación en el espacio, pierde relevancia la caracterización de ciertas disposiciones de la *lex fori* como de imperativa aplicación por formar parte del sistema antitrust afectado o por estar incluidas dentro del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*: en uno y otro caso su aplicación imperativa se limita a los derechos de propiedad industrial otorgados para el foro(40).

39. *Vid.*, en relación con la práctica comunitaria, las consideraciones que, acerca de la no inclusión en el ámbito de aplicación del Derecho de la competencia comunitario se formulan en la Decisión de la Comisión de 9 junio 1972, *Raymond-Nagoya* (JOCE 1972 L 143/39), con respecto a la obligación asumida por un licenciatario japonés frente a un licenciante comunitario de no impugnar la validez de los derechos de propiedad industrial tutelados en Japón objeto de licencia (*vid.* especialmente pp. 41-42).

40. Así, caracterizando las disposiciones del ordenamiento británico relativas a la facultad de resolver todo contrato de licencia al expirar el derecho de patente objeto del mismo (normas que en otros sistemas tienen una marcada naturaleza *antitrust*) como de necesaria aplicación a título de *lex loci protectionis*, aplicándolas, por tanto, sólo en relación con las patentes británicas incluidas en un contrato de licencia relativo a la explotación de patentes protegidas en varios países, *vid.* la decisión de la *High Court of Justice - Chancery Division* (Reino Unido) de 11 julio 1958 en el asunto *Advance Industries Ltd c. Paul Frankfurter*, reproducida en *RPC*, 1958, pp. 392-395 (*vid.* esp., pp. 393-394).

En ocasiones el mercado español puede ser afectado por restricciones establecidas en contratos relativos a la explotación en otros mercados de derechos de propiedad industrial y *know-how*. Tal será el caso, en particular, en la medida en que las restricciones impuestas al licenciatario inciden sobre el suministro a España de los bienes obtenidos bajo licencia(41) o sobre la adquisición en nuestro país de ciertos bienes por parte del licenciatario(42).

En relación con ciertas cláusulas contractuales, la aplicabilidad de la normas de defensa de la competencia comunitarias o españolas dependerá de los efectos anticompetitivos resultantes de la cláusula en cuestión en el concreto contrato enjuiciado. Así, la obligación de retorno de conocimientos impuesta al licenciatario puede, por una parte, incidir negativamente sobre la posición del licenciatario, pero, por otra, sus efectos anticompetitivos resultarán con frecuencia del reforzamiento que implica de la posición del licenciante. La localización del mercado afectado variará en uno y otro caso (bien el mercado en el que se ubica el

41. *Vid.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 106-107 (al hilo de las restricciones en el campo técnico de aplicación), p. 139 (acerca de la determinación por el licenciante del precio de los productos bajo licencia) y pp. 142-143 (en relación con la limitación de la cantidad de los productos bajo licencia).

42. *Ibid.* pp. 127-128, con respecto al enjuiciamiento en el sistema norteamericano de la obligación del licenciatario de adquirir determinados bienes de una fuente específica.

licenciatario, bien el mercado donde se manifiesta la posición de dominio del licenciante)(43).

170. Junto a la inclusión de cláusulas restrictivas en contratos verticales, la otra vía habitual de aparición de prácticas contrarias a la libre competencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* es la formación de carteles basados en la explotación conjunta de derechos sobre bienes inmateriales, a través, en particular, de la instauración de consorcios de patentes o de la concesión de licencias recíprocas entre los participantes. En los supuestos típicos, la incompatibilidad de estos acuerdos con las normas de defensa de la competencia resulta del reforzamiento que los mismos implican de la ventaja competitiva atribuida a los titulares de derechos de propiedad industrial o *know-how*, incrementando las dificultades para el acceso de terceros a esa tecnología(44).

La adecuada localización de los efectos anticompetitivos de estos acuerdos debe conducir al mercado en el que se manifiesta el reforzamiento de la posición del titular del derecho sobre el bien immaterial(45). Tratándose de derechos de propiedad

43. *Ibíd.* p. 121.

44. Al respecto, *vid.* H. Kronstein, *The Law...* *op. cit.*, pp. 276-317; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 638, 658-659.

45. *Cf.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial...* *op. cit.*, p. 160. En general, acerca de la determinación del mercado afectado por los acuerdos relativos a la creación de carteles, *vid.* R. Bär, *Kartellrecht...* *op. cit.*, pp.

industrial, tales efectos tienen lugar normalmente con respecto a cada derecho de exclusiva en el territorio para el cual fue concedido el derecho(46).

171. En la medida en que un contrato internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* viole normas de nuestro sistema de defensa de la competencia (quedando comprendido dentro del alcance espacial que acaba de ser analizado), los tribunales españoles deberán aplicar las sanciones contractuales previstas en tales normas, con independencia de cuál sea la *lex contractus*. Quedó ya apuntado que el contenido de la prohibición impuesta por la norma de intervención de la *lex fori*, así como el alcance de la ineficacia prevista en la misma, han de ser en todo caso respetados por el juez del foro en la aplicación de la norma; se trata de circunstancias determinadas a la luz del ordenamiento cuya prohibición ha sido violada -es decir, la propia *lex fori*-, siendo necesario acudir al sentido y fin de la prohibición, cuando no se impone de forma expresa.

La sanción contractual prevista en nuestro sistema de defensa de la competencia en relación con los acuerdos prohibidos no autorizados es la nulidad de pleno derecho. Sanción impuesta de modo expreso en el ordenamiento

385-387; y E. Reh binder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, pp. 2.240-2.244.

46. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 160-162, quien también ilustra como la regla presenta excepciones y apunta que en relación con la explotación de *know-how* la localización se complica al estar ausente un vínculo territorial semejante.

comunitario por el art. 85.2 TCE, en el que se inspira el art. 1.2 LDC al establecer idéntica sanción en el Derecho nacional. El término nulidad de pleno derecho empleado en el art. 85.2 TCE es una noción de Derecho comunitario(47). Ahora bien, la interpretación de este concepto aporta un valioso ejemplo de cómo el alcance de la ineficacia impuesta por una norma de intervención viene determinado por el propio ordenamiento que impone la sanción, siendo la *lex contractus* sólo de aplicación en la medida en que lo permita la finalidad de la propia norma de intervención(48). La nulidad prevista en el art. 85.2 TCE es absoluta, puede hacerse valer por cualquier interesado y es, además, inderogable por las partes(49). La finalidad de la norma exige sólo la nulidad del acuerdo en la medida en que el mismo viole la prohibición y en tanto en cuanto el mismo produzca efectos en el mercado relevante; por otra parte, el fundamento de la prohibición exige que la nulidad prive al acuerdo de todo efecto entre las partes, no sea oponible frente a terceros y pueda tener eficacia retroactiva(50).

47. *Vid.* Sent. TJCE 30 junio 1966, as. 56/65 *Société Technique Minière c. Maschinenbau Ulm GmbH*, Rec., 1966, pp. 235-252, p. 250.

48. No importa ahora que la cuestión tenga una vertiente relativa a las relaciones entre el Derecho comunitario y los Derechos nacionales de los Estados miembros, ni que la *lex causae* sea determinada acudiendo a los sistemas de D.I.Pr. de los Estados miembros.

49. *Cf.*, v. gr., E. Gavalda, G. Parléani, *Droit communautaire des affaires*, París, 1988, p. 402.

50. *Vid.*, con ulteriores referencias jurisprudenciales, A. Gleiss, M. Hirsch, *Kommentar... op. cit.*, p. 253; A. Bercovitz, "Normas..." *loc. cit.*, p.

Garantizado el objetivo de la norma de intervención, las ulteriores consecuencias que derivan de la ineficacia negocial sobre la relación entre los contratantes serán determinadas conforme a la *lex contractus*(51). De este modo, el régimen de la nulidad parcial es competencia de la *lex contractus*, que será de aplicación para decidir acerca de la eficacia de la parte del acuerdo no afectada por la prohibición de la *lex fori*(52). Se trata de una cuestión que reviste particular trascendencia en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Por una parte, cuando uno de estos acuerdos viola normas de nuestro sistema de

441; y C. Bellamy, G. Child (E. Picañol), *Derecho... op. cit.*, pp. 600-601.

51. Cf., al hilo de la sanción de nulidad prevista en el art.85.2 TCE, G. van Hecke, "International Contracts and Domestic Legislative Policies", *Internationales Recht und Wirtschaftsordnung. Festschrift für F.A. Mann*, München, 1977, pp. 183-192, p. 190; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op.cit.*, p. 595; P. Ducrey, *Die Kartellrechte... op. cit.*, p. 117; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 181. En relación con el sistema alemán, vid. U. Immenga, "Kartellrecht", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.863-1.864; E. Reh binder, "Anwendungsbereich..." loc. cit., p. 2.271.

52. Como ejemplo, vid., acerca de la aplicabilidad del Código civil alemán (*BGB*) -a título de *lex contractus*- para decidir acerca de la incidencia de la nulidad de la cláusula de no impugnación de derechos de propiedad industrial objeto de licencia -resultante del art. 85.2 TCE- sobre la eficacia del acuerdo en su conjunto, relativo a la explotación de derechos de propiedad industrial en varios países, la decisión del *Bundesgerichtshof* (Alemania) de 21 febrero 1989 en el asunto *Bayer AG und Maschinenfabrik Hennecke GmbH c. H. Süllhofer*, reproducida en *IIC*, vol. 21, 1990, pp. 883-890 (vid. esp. pp. 889-890).

defensa de la competencia es habitual que sólo ciertas cláusulas contractuales se hallen prohibidas. Por otra, la nulidad incide sobre el acuerdo únicamente en la medida en que el mismo produzca efectos en el mercado relevante, y con gran frecuencia estos contratos tienen por objeto la explotación de derechos en territorios muy diversos(53). La *lex contractus* es también competente para determinar qué acciones pueden ejercitar entre sí los contratantes con fundamento en la nulidad del acuerdo (en particular, decidirá el alcance de la obligación de restituir las prestaciones), respetando, en todo caso, la exigencia de que el acuerdo prohibido quede privado de todo efecto entre las partes, imprescindible para asegurar el respeto a la finalidad del propio art. 85.1 TCE(54).

C) Otras normas de intervención

172. Eliminado, como es sabido, el régimen de control de la adquisición de tecnología, el ordenamiento español sólo incorpora normas de imperativa aplicación

53. Como se puso ya de relieve, las obligaciones relativas a los países terceros contenidas en los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* sólo afectarán al mercado comunitario o nacional en supuestos concretos (*vid.* los números 4 y 5 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 2349/84 (*DOCE* edición especial 08/vol. 02, p.135) y el número 4 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 556/89 (*DOCE* 1989 L 61/2)).

54. *Vid.* A. Gleiss, M. Hirsch, *Kommentar... op. cit.*, pp. 253-255.

cualquiera que sea la *lex contractus* específicas en el sector de la contratación tecnológica -además de en la regulación de la libre competencia- en relación con el comercio exterior de tecnología de doble uso. En efecto, la exigencia de autorización impuesta en el art. 1 del Reglamento de comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso(55) resulta de imperativa aplicación en relación con las operaciones que impliquen la salida de territorio español de tecnología de doble uso previstas en el art. 5 del mismo Reglamento.

El criterio de aplicación de la norma es territorial; las actividades sometidas a autorización son aquellas que conlleven la salida del territorio español (o, tratándose de armas, la entrada en el mismo) de determinados bienes(56). La exigencia de autorización incidirá sobre todos aquellos contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, que tengan por objeto la salida de territorio español de tecnología de doble uso incluida en la Relación que figura como anejo al Reglamento. La exigencia impuesta por la *lex fori* será de aplicación con independencia de cuál sea la *lex contractus*, de acuerdo con el art. 7.2 CR(57).

55. Aprobado por el R.D. 824/1993, de 28 de mayo (BOE núm.226, de 21.IX.93).

56. Naturaleza territorial del criterio de aplicación que es frecuente en las normas de intervención reguladoras del comercio de exportación, vid. O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht..." *loc. cit.*, pp. 446-447.

57. *Ibid.* p. 464. Asimismo, vid. J. Basedow, "Private..." *loc. cit.*, p. 120.

La sanción contractual resultante en caso de incumplimiento no aparece expresamente contemplada en la norma. La exigencia de autorización se refiere sólo a la salida de determinados bienes de nuestro país, no recae directamente sobre el contrato(58). La consecuencia básica que la ausencia de la autorización impuesta en el Reglamento acarrea sobre la relación contractual es la no exigibilidad de la prestación consistente en la actividad sometida a autorización; autorización que opera como *conditio iuris* para el cumplimiento por el exportador de esa prestación. El contrato será ineficaz sólo en supuestos excepcionales(59). Asegurada la finalidad de la norma -evitar la exportación sin la previa autorización de la tecnología sometida a control-, las ulteriores repercusiones que derivan sobre las relaciones entre los contratantes quedarán sometidas a la *lex contractus*, que será competente, en particular, para valorar la situación negocial mientras no se realice la *conditio iuris*, así como para decidir qué acciones podrán ejercitar los contratantes entre sí con base en la imposibilidad de cumplimiento derivada de la ausencia de autorización(60).

58. En relación con la normativa anterior en la materia, *vid.* F.J. Garcimartín Alferez, *Contratación... op. cit.*, pp. 59-60.

59. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Segundo.II.2.B, *supra*.

60. *Vid.* F.J. Garcimartín Alferez, "Las consecuencias..." *op. cit.*, pp. 251-254.

2. Normas de intervención de terceros Estados

A) Presupuestos de su incidencia sobre el régimen contractual y efectos de la misma

173. La posibilidad de dar efecto a normas de intervención no pertenecientes a la *lex fori* ni a la *lex contractus* aparece recogida en el art. 7.1 CR. Este controvertido precepto establece las condiciones a las que se subordina la posible eficacia contractual de tales normas en nuestro sistema de D.I.Pr.; asimismo, es determinante para precisar las eventuales consecuencias que sobre la relación contractual derivan de la incidencia de tales normas(1). El texto del art. 7.1 CR es el siguiente:

"Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación presente un vínculo estrecho, si y en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a estas disposiciones imperativas, se

1. España no ha realizado la reserva prevista en el art. 22 C.R. respecto de la aplicación del art. 7.1 C.R. Reserva ejercitada por Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido. Los motivos esgrimidos en los diversos países para justificar las reservas son semejantes, destacando la inseguridad jurídica inherente al funcionamiento del precepto (en relación con Alemania, *vid.* D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.762; en relación con el Reino Unido, *vid.* P. Kaye, *The New... op. cit.*, p. 249).

tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o inaplicación."

Esta disposición figura entre las más controvertidas del CR. La polemica se centra no tanto en la posibilidad abierta de dar efecto a normas de intervención de terceros países (que se justifica, básicamente, por motivos de efectividad, solidaridad y favorecimiento de la armonía internacional de soluciones), sino en la técnica empleada. Dejando a un lado la polémica, resulta aquí necesario dar cuenta del funcionamiento general del mecanismo instaurado en nuestro sistema para hacer posible la eficacia sobre las relaciones contractuales de normas de intervención de terceros Estados; de modo que quede establecido el marco de referencia que permita evaluar, a continuación, la posible incidencia ante los tribunales españoles de las categorías de normas de intervención extranjeras relevantes en la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

Dos requisitos establece el art. 7.1 CR para que pueda darse efecto a las normas imperativas de terceros países (es decir, normas que no pertenecen a la *lex fori* ni a la *lex causae*): debe tratarse de normas de imperativa aplicación cualquiera que sea la ley rectora del contrato y ha de existir un vínculo estrecho entre la situación y el país del que procede la disposición. La eficacia de las normas que cumplen estas dos condiciones se subordina a un proceso de valoración por el aplicador, proporcionando el mismo precepto los elementos a tener en cuenta en ese proceso(2)(3).

2. Acerca del funcionamiento del art. 7.1 CR, *vid.* -además de M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..."

El primer requisito apenas requiere ulteriores precisiones: el mecanismo opera sólo si la norma es de imperativa aplicación cualquiera que sea la *lex causae*, es decir, debe tratarse de una norma de intervención(4), siendo el ordenamiento del que emana la norma el que determina si la misma es de necesaria aplicación a situaciones de tráfico externo(5). Ahora bien, para permitir al foro controlar que la pretensión de aplicación de la norma de intervención extranjera no es excesiva, exige el CR la existencia de un vínculo estrecho entre la situación a la que la norma pretende

loc.cit., pp. 26-27- en nuestra doctrina, J.A. Pérez Beviá, "Disposiciones..." *loc. cit.*, pp. 115-120; M. Virgós Soriano, "El convenio..." *loc. cit.*, pp. 815-825; *id.*, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 276-278; I. Guardans Cambó, *Contrato...* *op. cit.*, pp. 548-562; y F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* *op. cit.*, pp. 130-136. En la doctrina extranjera, *vid.*, haciendo hincapié en el proceso de elaboración y antecedentes de la norma, P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit...* *op. cit.*, pp. 207-265; y entre las contribuciones más recientes, A. Kassis, *Le nouveau...* *op. cit.*, pp. 468-475; y P. Kaye, *The New...* *op. cit.*, pp. 248-257.

3. Para la mejor comprensión del funcionamiento del art. 7.1 CR, resultan también de utilidad construcciones doctrinales relativas a los criterios generales de aplicación de las normas de intervención extranjeras que no se ciñen a la interpretación del CR, *vid. esp.* B. Grossfeld, C.P. Rogers, "A Shared Values Approach to Jurisdictional Conflicts in International Economic Law", *ICLQ*, vol. 32, 1983, pp. 931-947, pp. 937-946; K. Kreuzer, *Auslandisches...* *op. cit.*, pp. 90-95; E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit..." *loc. cit.*, pp. 580-583; N. Knüppel, *Zwingendes...* *op. cit.*, pp. 229-233; y D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, pp. 1.776-1.783.

4. De acuerdo con el concepto aquí empleado, *vid.* Cap. Segundo.II.1, *supra*.

5. *Ibid.* En todo caso, el propio art. 7.1 CR lo dispone de modo expreso.

aplicarse y el país del que la norma procede. La determinación de cuándo concurre un vínculo estrecho - en el sentido del art. 7.1 CR- variará en función de la categoría a la que pertenezca la norma de intervención. La cuestión decisiva es si desde la óptica del foro el Estado extranjero tiene un interés legítimo en la regulación del supuesto. Con carácter general, cabe apuntar que en el caso de que existan en el foro normas de la misma categoría, debe atribuirse un valor significativo al empleo en ellas de criterios de aplicación en el espacio coincidentes con los consagrados para la norma extranjera en cuestión.

Para que las normas imperativas extranjeras que satisfacen esas dos condiciones produzcan efectos, es necesario que el aplicador aprecie la conveniencia o necesidad de su aplicación o toma en consideración. Antes de adoptar una decisión al respecto, el art. 7.1 CR impone valorar la naturaleza y objeto de la norma de intervención, así como las consecuencias resultantes de su aplicación o de su inaplicación. El poder de apreciación conferido al juzgador no implica que la aplicación del art. 7.1 CR sea facultativa; el margen de libertad se restringe a la valoración de las circunstancias previstas para dar efecto a la norma extranjera.

Los objetivos de política legislativa que persigue la norma de intervención son determinantes en la valoración de la naturaleza y objeto de la misma. El aplicador ha de sopesar en qué medida tales objetivos - así como los valores que inspiran las normas en cuestión- son compatibles con las concepciones imperantes en el foro, si los intereses protegidos por la norma se hallan afectados en la situación

enjuiciada, si dar efectos a la norma promueve los intereses del foro en ese ámbito... La naturaleza de la norma puede condicionar el alcance de los efectos atribuibles a la misma (por ejemplo, habida cuenta de la imposibilidad de que las normas extranjeras que imponen sanciones de Derecho público sean aplicadas en sentido estricto). Asimismo, reviste fundamental trascendencia que un Estado disponga de un poder de hecho sobre la situación que le permita hacer efectiva la norma; se trata de una circunstancia fáctica decisiva para la incidencia de la norma sobre la relación contractual.

Valorar las consecuencias que se derivarían de la aplicación o no aplicación de la norma exige un análisis casuístico, condicionado por las circunstancias del caso concreto. Es necesario tener presente que el régimen jurídico de la relación negocial en su conjunto viene determinado por la *lex causae*; sobre ese régimen se proyectará la eficacia atribuida a la norma de intervención extranjera, así, será ese el marco para valorar en qué medida los efectos atribuidos a la norma de intervención inciden sobre las expectativas de los contratantes y para asegurar el respeto al principio de buena fe. También cabe pensar en consecuencias de otro orden, por ejemplo, la aplicación o no de ciertas normas de intervención puede condicionar el eventual reconocimiento de la decisión adoptada. Las consecuencias que han de ser atendidas no se limitan a las producidas sobre las relaciones entre los contratantes, también pueden tener cabida las repercusiones sobre los intereses del foro o de otros Estados.

174. Desde una perspectiva teórica, existen dos técnicas -una conflictual, otra material- a través de las cuales puede tener lugar la incidencia de las normas de intervención de un tercer Estado sobre una relación privada internacional(6). La vía conflictual presupone la existencia en el foro de una norma de D.I.Pr. que prevé la aplicación en determinadas ocasiones de normas de intervención extranjeras (no incluidas en la *lex causae*). Esta técnica conduce a la aplicación en sentido propio de la norma imperativa extranjera reclamada, es decir, en el enjuiciamiento de la situación privada internacional se adopta directamente la consecuencia que la norma de intervención establece. La vía material implica simplemente la toma en consideración (contrapuesta a la aplicación en sentido estricto) de la norma como dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de la disposición aplicable de la *lex causae*. La relevancia de la norma de intervención como circunstancia fáctica se explica, bien porque el Estado extranjero tiene un poder de hecho sobre la situación (lo que puede acarrear, por ejemplo, la imposibilidad sobrevenida de una prestación), bien porque se acepta la norma de intervención como manifestación de un valor digno de protección y relevante en el funcionamiento de la normativa de la *lex contractus* (por ejemplo, para determinar que el comportamiento que infringe la norma de intervención es contrario a la moral, lo que puede

6. Sobre esta cuestión *vid.*, por todos, en nuestra doctrina, F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* op. cit., pp. 60-64 y 131; y en la doctrina alemana, D. Zimmer, "Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Zivilgerichten: Zur Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder zwingender Normen und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 65-69.

implicar la ilicitud de la causa del contrato -*vid.* art. 1.275 C.c.-). Sólo a través de esta segunda vía pueden desplegar efectos sobre el régimen de la relación contractual las normas de intervención que imponen sanciones de Derecho público. Con frecuencia un mismo resultado puede alcanzarse indistintamente a través de una o de otra técnica.

El art. 7.1 -al limitarse a señalar que "podrá darse efecto"- permite al juez del foro tanto aplicar en sentido estricto las normas de intervención de un tercer ordenamiento, como simplemente tomarlas en consideración al configurar el supuesto de hecho de la disposición de la *lex contractus*. El aplicador atribuirá a la norma extranjera los efectos más apropiados en atención a las circunstancias del caso; coordinando la pretensión de ser aplicada de la norma y la sanción en ella prevista con principios derivados de las normas de D.I.Pr. y de la *lex contractus*(7).

B) Normas de defensa de la libre competencia

175. Es frecuente que el enjuiciamiento *antitrust* de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* -en especial si tienen por objeto la explotación de estos bienes en una pluralidad de países- reclame el análisis de distintos sistemas de defensa de la competencia. Pese a la subsistencia de divergencias en su interpretación; el criterio espacial de aplicación basado en el principio

7. *Vid.* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 822-823.

de los efectos se ha consolidado en el panorama comparado(8). En línea de principio, la pretensión de ser aplicadas al acuerdo con independencia de la *lex contractus* concurrirá en las normas *antitrust* de los ordenamientos de todos aquellos países sobre los que las cláusulas contractuales restrictivas produzcan (o tengan por objeto producir) un efecto anticompetitivo. Los distintos ordenamientos implicados serán sólo competentes para decidir sobre la legalidad del acuerdo enjuiciado en la medida en que el contrato afecte a su respectivo mercado(9).

Asimismo, en relación con la normativa *antitrust*, es el criterio de los efectos el determinante, con carácter general, para apreciar la existencia de un vínculo estrecho -exigido en el art. 7.1 CR- entre el país que adopta la norma de intervención y la situación(10). De este modo, en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, el elemento decisivo es la eventual incidencia en el mercado (o mercados) extranjero de las cláusulas contractuales restrictivas, careciendo de relevancia las circunstancias personales, como el lugar de establecimiento, la residencia habitual o la

8. Cf., v. gr., M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., pp. 89-91. Asimismo, vid. G. van Hecke, "L'effet sur le marché comme facteur de rattachement du droit de la concurrence", *Etudes de droit international en l'honneur de P. Lalive*, Basilea, 1993, pp. 73-79.

9. En relación con los contratos de licencia, cf. U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., p. 242, n. 132.

10. Cf., sin hacer referencia al art. 7.2 CR, D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., pp. 1.778, 1.780-1.781.

nacionalidad de los contratantes(11). Para determinar la existencia de ese vínculo estrecho, no bastará, sin embargo, con que el ordenamiento extranjero considere que el acuerdo enjuiciado produce efectos en su mercado, será imprescindible que a la luz de las concepciones del foro se aprecie la existencia de un interés legítimo de ese país en la ordenación del supuesto. Cabe pensar que si un ordenamiento extranjero impone la aplicación de sus normas de defensa de la competencia al contrato enjuiciado, en virtud de una interpretación del criterio de los efectos extensiva en comparación con la mantenida en el foro, la existencia de un vínculo estrecho entre el ordenamiento extranjero y la relación contractual habrá de suscitar serias dudas.

La naturaleza y el objeto de las normas extranjeras de defensa de la competencia condicionan su eficacia ante los tribunales españoles, de acuerdo con el art. 7.1 CR. En relación con el Derecho antitrust, tiene particular importancia destacar que únicamente las normas que establecen consecuencias (directas) de Derecho privado -aquí sólo importan las sanciones contractuales- podrán ser aplicadas en sentido estricto por nuestros tribunales(12); sin perjuicio de que otras disposiciones, en particular, las prohibiciones instauradas en el marco de mecanismos de Derecho público, puedan ser tomadas en consideración por nuestros tribunales. Cuando un órgano administrativo o

11. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 241-242.

12. Con toda precisión, vid. M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., pp. 27-32. En nuestra doctrina, vid. I. Guardans Cambó, *Contrato...* op. cit., pp. 257-261.

judicial extranjero ha adoptado previamente una decisión acerca del enjuiciamiento *antitrust* de la relación jurídico-privada, no se suscitará una cuestión de Derecho aplicable, sino de reconocimiento(13); no obstante, al margen de su reconocimiento, la decisión extranjera puede ser relevante para valorar la conformidad o no del acuerdo controvertido con el ordenamiento extranjero.

En línea de principio, el objeto de las normas *antitrust* extranjeras no supone un obstáculo a la aplicación de sus consecuencias civiles por los tribunales españoles. Con carácter general, los

13. Cf. M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., p. 81. En el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial, la jurisprudencia comparada conoce un caso ilustrativo sobre las reticencias que suscita el reconocimiento de decisiones extranjeras en esta materia. Se trata de la célebre decisión de la *Court of Appeal* (Reino Unido) de 6 de noviembre de 1952 en el asunto *British Nylon Spinners Ltd. v. Imperial Chemical Industries, Ltd.* (reproducida en *All. ER*, 1952, vol. 2, pp. 780-784). El demandante (*B.N.S.*) obtuvo una decisión cautelar del tribunal británico para garantizar la efectividad de las licencias exclusivas sobre derechos de propiedad industrial protegidos en el Reino Unido que le había otorgado el demandado (*I.C.I.*), rechazando el tribunal británico hacer efectiva la orden emanada de un tribunal estadounidense que, tras declarar que el acuerdo de cesión en virtud del cual *I.C.I.* había obtenido los derechos de propiedad industrial objeto de licencia infringía el Derecho *antitrust* de EEUU, imponía a *I.C.I.* el deber de retrotraer al cedente la titularidad de los derechos de propiedad industrial que le habían sido otorgados en virtud del acuerdo prohibido -incluidos los que eran objeto del contrato de licencia con *B.N.S.*- (acerca de esta decisión, vid. P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., pp. 534-535 -destacando la relevancia atribuida en la misma al ámbito de necesaria aplicación de la correspondiente *lex loci protectionis*-; G. Kegel, *Internationales...* op. cit., pp. 758-759; e I. Guardans Cambó, *Contrato...* op. cit., pp. 266-267 y 280-282).

diversos sistemas antitrust se fundan en principios similares y tutelan intereses semejantes. Son normas necesarias para la salvaguardia de un modelo de organización económica común a gran número de países; en esta medida, no responden a intereses o exigencias estrictamente nacionales(14). Las divergencias existentes en la configuración formal y en el contenido material de los diversos sistemas de defensa de la competencia ha servido para cuestionar la aplicación de las normas extranjeras en este sector, a partir de una pretendida incompatibilidad entre los ordenamientos en la materia. Asimismo, la posibilidad de aplicar las normas de defensa de la competencia extranjeras ha sido cuestionada por entender que implicaría la aceptación por el foro de las peculiares concepciones de política económica de un ordenamiento extranjero. Ambos argumentos han sido superados, poniendo de relieve lo infundado de los mismos y la conveniencia de que los Estados apliquen normas extranjeras que responden a intereses legítimos y -en particular, desde la perspectiva de los países más industrializados- son trasunto de categorías normativas existentes en el foro(15). De este modo, en los países de nuestro entorno se consolida la idea de que el respeto de las normas extranjeras de defensa de la competencia resulta necesario para salvaguardar un interés común(16). Tales

14. Cf. F. Vischer, "The Antagonism..." *loc. cit.*, pp. 20-21. Vid. también Cap. Segundo.II.2.A, *supra*.

15. Vid. especialmente -si bien el análisis tiene lugar con objeto de justificar la bilateralización del § 98.2 GWB- M. Martinek, *Das internationale...* *op. cit.*, pp. 50-72.

16. Cf. F. Vischer, "The Antagonism..." *loc. cit.*, pp. 25-26; C. Reithmann, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 343; y, con ulteriores referencias, E. Rehlinger, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.274

normas, además de responder a objetivos similares a los consagrados en este sector normativo por nuestro propio ordenamiento, son reflejo de principios que gozan de creciente reconocimiento a nivel internacional. En esta línea, cabe considerar que la existencia de un interés típicamente internacional favorable a la aplicación del Derecho antitrust extranjero encuentra reflejo en los esfuerzos por lograr una ordenación del comercio internacional de alcance mundial(17). Los intentos por lograr un cierto grado de armonización dentro de esta materia en el ámbito comparado(18), pese a hallar significativos obstáculos, son expresión de la existencia de intereses comunes en la materia y de la necesidad de superar tradicionales actitudes

("(a)usländisches Kartellrecht ist daher bei Interessengleichheit anzuwenden").

17. Cf. M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, p. 66.

18. Que ha tenido su reflejo también en lo que se refiere al régimen material antitrust de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y know-how: en especial, en el tratamiento de las prácticas negociales restrictivas previsto en el Proyecto de Código internacional de conducta sobre la transferencia de tecnología (vid. en la última versión -UNCTAD TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985- el capítulo 4, pp. 8-10, acerca del significado de estos esfuerzos en el marco de la configuración de un régimen antitrust internacional, vid. W. Fikentscher, H.P. Kunz-Hallstein, "Technologietransfer an Entwicklungsländer und Kartellrecht" *GRUR Int.*, 1979, pp. 437-444); así como en el art.6 del reciente Proyecto de Código Antitrust Internacional (vid. J. Drexler, A. Heinemann, "El Proyecto de Código Antitrust Internacional", *RGD*, año L, 1994, pp.3. 781-3.804, pp. 3.799-3.080); y también en la sección 8 (art. 40) del Acuerdo TRIP's, relativa al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

nacionalistas (en especial, el peculiar tratamiento dispensado a los carteles de exportación)(19).

Las consecuencias -que exige valorar el art. 7.1 CR- sobre la relación negocial, resultantes de la aplicación de normas de defensa de la competencia, se producen en la medida en la que el acuerdo afecte al concreto mercado tutelado por la norma en cuestión. Por lo tanto, cabe pensar en la posible aplicación cumulativa a una misma relación contractual de normas de defensa de la competencia de países diversos, incluso si consagran soluciones distintas (cada una incide sobre el contrato sólo en la medida en la que el acuerdo afecte a su respectivo mercado). No obstante, habida cuenta de que es posible que un número significativo de ordenamientos pretendan que sus normas antitrust sean aplicadas a un contrato celebrado en esta materia -piénsese, por ejemplo, en una licencia de ámbito mundial-, cabe entender que el necesario respeto a las legítimas expectativas de los contratantes impondrá ciertos límites a la eficacia en el foro de tales normas. En todo caso, el contenido de la *lex contractus* será determinante para valorar las repercusiones sobre el régimen contractual de la eficacia atribuida a tales normas.

19. Vid. A. Shoda, "Vereinheitlichung im internationalen Kartellrecht", W. Holl, U. Klinke (Hrsg.), *Internationales... op. cit.*, pp. 191-201; M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 66-72; J. Basedow, "Entwicklungslinien..." *loc. cit.*, pp. 635-636. En relación con los más recientes propuestas en la materia, vid. W. Fikentscher, J. Drexler, "Der Draft International Antitrust Code (Zur institutionellen Struktur eines künftigen Weltkartellrechts)", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 93-99; y J. Drexler, A. Heinemann, "El Proyecto..." *loc. cit.*

En este contexto, podrá también el intérprete garantizar el respeto al principio de buena fe y el mantenimiento del justo equilibrio de las prestaciones en la aplicación del art. 7.1 CR. Por otra parte, el análisis previo de las consecuencias resultantes de la aplicación o inaplicación de la norma de defensa de la competencia permite en ocasiones ordenar materialmente la decisión relativa a su eficacia sobre la relación contractual. En concreto, en el marco de los contratos verticales relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how*, la eficacia de las cláusulas restrictivas prohibidas beneficia habitualmente sólo al licenciante(20). En esta medida, la aplicación de normas antitrust extranjeras que acarreen la ineficacia de cláusulas contractuales prohibidas redundará habitualmente en beneficio del licenciatario(21).

176. En el supuesto de que nuestros tribunales consideren que procede dar efecto -en los términos del art. 7.1 CR- a alguna norma de defensa de la competencia de un ordenamiento extranjero -distinto a la *lex contractus*-, la incidencia sobre el régimen contractual se traducirá, como quedó apuntado, bien en la aplicación de la sanción prevista en el ordenamiento del que emana la norma, bien en el recurso a la norma de intervención como elemento relevante en la aplicación del régimen de la *lex contractus*. En todo caso, es fundamental retener que con carácter general el régimen jurídico del contrato, sobre el que se

20. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 244.

21. Que, con frecuencia, al tiempo de contratar no estará en disposición de conocer el contenido de las normas antitrust de todos los ordenamientos relevantes, *vid.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 363.

proyecta la eficacia atribuida a la norma antitrust, viene determinado por la *lex contractus*.

Las consecuencias de la aplicación a la relación contractual de normas extranjeras de defensa de la competencia vendrán condicionadas, en primer lugar, por la configuración formal del sistema antitrust del que emana la norma. De este modo, en aquellos sistemas que consagran como principio de base el *Missbrauchsprinzip*, será imprescindible que exista una decisión previa que determine el carácter abusivo del acuerdo para que el mismo se halle prohibido. La mayoría de los ordenamientos parten, por el contrario, de la prohibición de los acuerdos restrictivos no autorizados(22), en ocasiones, prevén expresamente como sanción la ineficacia contractual. La aplicación de la norma de intervención extranjera conduce a la imposición de la consecuencia negocial prevista en la misma(23); por ejemplo, el licenciatario podrá, para liberarse de sus obligaciones, invocar la nulidad con la que la norma de intervención extranjera sanciona el

22. Vid. Cap. Segundo.II.2.A, *supra*. Acerca de las diferencias entre una y otra técnica, relativizando su alcance práctico, vid. R. Bär, *Kartellrecht...* op. cit., pp. 284-285.

23. También si la sanción no resulta inmediatamente de la propia norma de intervención, sino de las consecuencias atribuidas por otras disposiciones del ordenamiento extranjero a la conductas contrarias a la prohibición contenida en esa norma. En todo caso, el intento de establecer diferencias entre uno y otro supuesto tiene un alcance práctico muy limitado (contraponiendo en el D.I.Pr. alemán la incidencia de las normas antitrust extranjeras que proclaman de modo expreso la ineficacia de los acuerdos prohibidos, con la resultante de la sanción de nulidad de los acuerdos restrictivos recogida en el sistema antitrust norteamericano por vía jurisprudencial, vid. D. Zimmer, "Ausländisches..." loc. cit., pp. 66-67).

acuerdo prohibido. Si la consecuencia contractual no se haya prevista expresamente se aplicará la que resulte del sentido y fin de la norma(24).

El amplio margen de apreciación que el art.7.1 CR otorga al aplicador permite a éste tener en cuenta la norma de defensa de la competencia extranjera, graduando las repercusiones sobre el negocio en atención a las circunstancias del caso. La toma en consideración de las normas *antitrust* de un tercer ordenamiento como elemento condicionante de la aplicación de la *lex contractus* reviste particular trascendencia en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando -como consecuencia de la estrecha relación existente entre la ordenación de la propiedad industrial y el régimen *antitrust*- la infracción de las normas *antitrust* de un ordenamiento extranjero implica la adopción en ese Estado de medidas que hacen imposible la explotación por el licenciatario de los derechos de propiedad industrial otorgados para ese país objeto del contrato(25). Asimismo, cuando un

24. Al margen de la perspectiva conflictual, se ha constatado como en los frecuentes casos en que un ordenamiento impone una prohibición sin explicitar las consecuencias contractuales que resultan para los acuerdos que violen tal prohibición, la solución consagrada en el panorama comparado conduce con carácter general a determinar la consecuencia interpretando la norma prohibitiva de conformidad con el sentido y fin de la misma (*vid.* H. Kötz, "Die Ungültigkeit... *loc. cit.*, pp. 219-224).

25. Cabe pensar que esa será la situación con respecto a las patentes estadounidenses incluidas en el objeto del contrato, cuando la infracción del sistema *antitrust* norteamericano deriva del fraude cometido ante la *Patent Office* en la obtención de tales patentes por parte del transmitente -no obstante, en este ámbito el elemento *antitrust* es relevante ante todo en el marco de la eventual responsabilidad extracontractual del infractor, pues la imposibilidad de hacer valer la

contratante invoca como justificación de su actitud que una conducta prohibida en el ordenamiento del foro resulta admitida por el sistema antitrust extranjero; sólo es posible la toma en consideración, nunca la aplicación en sentido estricto de la norma extranjera(26).

Quedó ya señalado que, habida cuenta del significado del principio de los efectos en este sector normativo, es habitual que varios ordenamientos pretendan ser aplicados en el marco del enjuiciamiento antitrust de un mismo contrato internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*(27). La pretensión de cada sistema antitrust de ser aplicado se limita a la medida en la que el acuerdo afecta al mercado tutelado por el ordenamiento al que pertenece la norma. En consecuencia, la posibilidad de dar efecto a las normas de defensa de la competencia de terceros ordenamientos conllevará con frecuencia un acusado fraccionamiento de la ley aplicable a la relación contractual. Este fraccionamiento incide únicamente sobre aspectos puntuales de la relación jurídica, normalmente la referencia a las normas antitrust de los diversos ordenamientos afectados se proyecta sólo sobre

patente obtenida fraudulentamente resultará del recurso a la *lex loci protectionis* dentro de su ámbito de necesaria aplicación- (acerca del enjuiciamiento antitrust de este supuesto en el sistema norteamericano, vid. J. Richards, "Extra-territorial Aspects of US Law in the Patent Field", *EIPR*, vol. 5, 1983, pp. 148-153, pp. 149-150).

26. Vid. M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 18-20.

27. En realidad, este sector de la contratación internacional es paradigmático al respecto, vid. G. van Hecke, "International..." *loc. cit.*, p. 190.

la admisibilidad y eficacia de determinadas cláusulas negociales en un mercado concreto. Las ulteriores repercusiones que sobre el régimen jurídico del contrato derivan de la eficacia atribuida a las normas de defensa de la competencia extranjeras se determinan conforme a la *lex contractus*: régimen de la nulidad parcial, trascendencia de una eventual ineficacia *ex nunc*, alcance de la obligación de restitución, significado en relación con los vicios del consentimiento... De este modo, la competencia general atribuida a la *lex contractus* -así como, en el marco del art. 7.1 CR, la posibilidad de que el aplicador gradúe el efecto de la norma extranjera(28)- permite coordinar el resultado al que conduce el fraccionamiento normativo derivado de la incidencia de normas de defensa de la competencia de terceros Estados(29).

28. Este elemento es decisivo para valorar las diferencias existentes entre el alcance del fraccionamiento resultante de la incidencia de normas de defensa de la competencia extranjeras en virtud del art. 7.1 CR, y el concurso de normas derivado de la aplicación dentro de su ámbito de necesaria aplicación de cada *lex loci protectionis* implicada -que resulta del mandato imperativo del art. 10.4 C.c.- o de la aplicación de normas de intervención de la *lex fori* prevista en el art. 7.2, que no atribuye al intérprete un margen de apreciación similar.

29. Al respecto, *vid.* especialmente, R. Bär, *Kartellrecht... op. cit.*, pp. 231-236.

C) Normas de control de la adquisición de tecnología

177. La incidencia de normas de intervención de terceros Estados en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, puede suscitarse ante nuestros tribunales también en relación con las disposiciones específicas en materia de adquisición de tecnología existentes en numerosos ordenamientos extranjeros(30). La ausencia en el panorama comparado de jurisprudencia sobre el particular, así como la heterogeneidad que caracteriza a los regímenes de control en este sector, explican la vaguedad de las referencias doctrinales acerca de la posible incidencia ante tribunales extranjeros de las medidas de control de la importación de tecnología.

En los supuestos típicos, las normas de protección en este sector delimitan su ámbito espacial de imperativa aplicación atendiendo al lugar de residencia -o de establecimiento- del adquirente de tecnología(31): pretenden ser aplicadas, con

30. Acerca de la configuración de tales normas y de su trascendencia en este sector de la contratación internacional, *vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *supra*.

31. Criterio de aplicación espacial que se reitera con frecuencia en los distintos ordenamientos que incorporan normas sobre el particular; *vid.* los apartados III a) de cada uno de los estudios sobre los sistemas de protección vigentes en el ámbito comparado, contenidos en B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, pp. 81-391.

independencia de la *lex causae*, a aquellos contratos en virtud de los cuales los residentes en el país que adopta el control adquieren tecnología de no residentes. Se trata, además, de un criterio de localización, en principio, suficiente para fundar la existencia del vínculo estrecho exigido por el art. 7.1 CR entre el Estado que adopta la norma y la situación; no en vano, es el que mejor se adecúa a la finalidad de unas normas destinadas a controlar tanto las condiciones en que la tecnología es importada en el país que las adopta, como las repercusiones sobre la economía de ese país y sobre sus operadores económicos.

Determinante de la eventual eficacia de este tipo de normas resulta la instauración de mecanismos administrativos de autorización y registro de los contratos. En los supuestos típicos, el control del cumplimiento por los contratantes de las normas de intervención en la materia se vincula con los procedimientos administrativos previstos, de modo que no cabe su aplicación por tribunales extranjeros (cuestión distinta es la posible aplicación de la consecuencia contractual prevista por la norma de intervención, cuando se omite por los contratantes el trámite de autorización o registro)(32). Asimismo, con frecuencia, estos regímenes imperativos de control incorporan normas que en la práctica resultan de imposible aplicación por un tribunal extranjero, así ocurre, por ejemplo, con ciertos criterios relativos a los requisitos que han de reunir los acuerdos para ser autorizados por órganos administrativos(33).

32. Cf. F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 446-447.

33. Vid. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 275-276.

El objetivo fundamental de estos regímenes de control es la promoción del interés económico nacional (control de la calidad de la tecnología adquirida y de su adecuación a las necesidades del país, control de la balanza de pagos...(34)). En principio, no responden a un interés compartido por los países más industrializados, que carecen de normas específicas de protección en la materia; por lo tanto, cabe entender que la ausencia de un interés común puede representar un obstáculo decisivo a la eficacia de estas normas en el marco del art. 7.1 CR(35). Ahora bien, pese a tratarse de normas que persiguen ante todo objetivos económicos propios del país del que proceden, los intereses que las inspiran pueden ser considerados como dignos de protección en el marco del art. 7.1 CR(36): responden a la situación de dependencia tecnológica específica de esos países -lo que justifica un régimen diferenciado en la materia- y algunos de los Estados parte en el CR han tenido hasta fecha reciente normas específicas de control con una finalidad similar. Además, estos regímenes de control incluyen disposiciones con contenido y naturaleza muy semejantes a los de otras existentes en los países industrializados, en concreto, en el ámbito comunitario

34. Ampliamente, *vid.* G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, pp. 30-47.

35. *Vid.* B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 216.

36. *Cf.* F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 302; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 290. Asimismo, al margen del sistema del CR, *vid.* K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 230.

y español. En efecto, las normas de protección sobre adquisición de tecnología incorporan habitualmente la regulación de las cláusulas contractuales restrictivas, que presentan grandes similitudes con el tratamiento antitrust de estos contratos en los países desarrollados(37). Muestra de la existencia en esta materia de intereses comunes reconocidos internacionalmente -pero también de las divergencias subsistentes entre los diversos grupos de países en torno al contenido y la configuración típicos de estos regímenes de control-, son los esfuerzos ya reseñados por elaborar un Código internacional de conducta sobre la transferencia de tecnología en el seno de la UNCTAD(38).

En consecuencia, si bien el art. 7.1 CR deja abierta la posibilidad de que los regímenes de control de la adquisición de tecnología impuestos por un tercer Estado produzcan efecto ante nuestros tribunales, es éste un ámbito donde el margen de apreciación del aplicador y la configuración del concreto sistema de control relevante serán decisivos. La posibilidad de dar efecto a las normas imperativas en la materia variará en función de su diversa naturaleza y contenido. Así, además de los obstáculos derivados del establecimiento para su aplicación de procedimientos administrativos de control, quedó ya reseñado como

37. Si bien entre los objetivos de una y otra categoría normativa existen divergencias; *vid.* W. Fikentscher, "Entwicklungshilfe oder Expansionskontrolle? (Rechtspolitische Überlegungen zu Antitrust und Technologietransfer)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 497-504, pp. 497-499; y G. Cabanellas, *Antitrust...* *op. cit.*, pp. 47-50.

38. *Vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 134-135.

difícilmente recibirán aplicación en el marco del art. 7.1, las normas destinadas a excluir radicalmente la autonomía conflictual en este sector de la contratación internacional(39).

178. El núcleo de problemas se centra en torno a la posibilidad de que las consecuencias contractuales previstas en el régimen de control instaurado por un tercer ordenamiento, produzcan efectos ante los tribunales españoles en el marco del art. 7.1 CR. Las sanciones civiles previstas por las normas de protección en la materia en caso de incumplimiento varían según los sistemas, pero son fundamentalmente dos(40): bien, la ineficacia del acuerdo que no ha sido objeto de registro o autorización, bien la prohibición de que el adquirente realice el pago al extranjero de la tecnología no autorizada. Con carácter general, la eventual aplicación de estas normas en virtud del art. 7.1 CR dependerá de elementos ya reseñados: un examen más detallado sólo puede tener lugar a la luz de las circunstancias del caso concreto. Ahora bien, desde la perspectiva de los países industrializados, se ha destacado que la aplicación de la nulidad contractual, que según estas normas, deriva de la falta de autorización o registro, resultará en ciertos supuestos inadmisibles, por acarrear consecuencias que chocan con principios básicos como el de buena fe; en particular, cuando la nulidad es invocada por el adquirente con objeto de liberarse de su prestación, una vez que ha

39. *Vid.*, con ulteriores referencias, Cap. Tercero.I.2.

40. *Vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *supra*.

tenido acceso a la tecnología(41). No ha faltado, sin embargo, quien ha puesto de relieve que una actitud extrema de rechazo de tales normas, por parte de los tribunales de los países industrializados, puede ser perjudicial para los propios exportadores de tecnología, pues el reconocimiento en el país importador -que, con frecuencia, dispondrá de un poder de hecho sobre la situación- de las decisiones adoptadas ignorando sus disposiciones imperativas encontrará normalmente importantes obstáculos(42).

En realidad, la existencia de un poder de hecho por parte del país del que procede la norma para hacer valer la sanción contractual prevista en caso de incumplimiento, resulta determinante de cara a valorar la incidencia de este tipo de normas en el contexto del art. 7.1 CR. Por ejemplo, el dato de que un contrato carente de autorización queda privado de toda eficacia -si la sanción prevista es la nulidad absoluta- en el país donde la tecnología va a ser objeto de explotación, o la circunstancia de que muy posiblemente el adquirente se hallará imposibilitado para llevar a cabo su prestación -cuando la consecuencia es la prohibición de realizar el pago de la tecnología al exterior- deberán ser tomados en consideración en el

41. Vid., partiendo del sistema suizo, F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 447-448; y U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 158. Vid. también G. Cabanellas, *Antitrust...* *op. cit.*, p. 156. Además, el adquirente difícilmente podrá excusar el desconocimiento de una prohibición impuesta por el ordenamiento del país donde tiene su centro de actividades.

42. Vid. F. Vischer, "Das Internationale..." *loc. cit.*, p. 682; más matizadamente, vid. F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 737-738.

marco del art. 7.1 C.R.. Se trata de circunstancias que exigen, en todo caso, ser valoradas en la aplicación de la *lex contractus*, conforme a la cual se determinará en tales supuestos qué consecuencias resultan del comportamiento de los contratantes que ha conducido a la violación del ordenamiento extranjero.

D) Normas sobre exportación de tecnología

179. La posible eficacia de los regímenes de control de la exportación de tecnología de terceros Estados resulta particularmente controvertida. Es conocido que los ordenamientos de los países industrializados incorporan habitualmente normas destinadas a restringir la exportación de productos tecnológicos, normas que se proyectan sobre los contratos objeto de estudio, a través de la prohibición de ciertos negocios o actividades materiales o por medio de la exigencia de autorizaciones(43). Se trata de disposiciones destinadas principalmente a salvaguardar la seguridad nacional y a satisfacer intereses de política exterior(44).

Los criterios de aplicación espacial empleados por estas normas han sido con frecuencia considerados como excesivos por la jurisprudencia comparada. De este modo, cabe pensar que la ausencia de un vínculo estrecho, exigido por el art. 7.1 CR, entre la situación y el Estado del que procede la norma, servirá

43. Vid. Cap. Segundo.II.B, *supra*.

44. Vid. K. Siehr, "Ausländische..." *loc. cit.*, pp. 57, 59-60.

en ocasiones para rechazar la eficacia de estas normas sobre la relación contractual. En efecto, el ámbito de necesaria aplicación de las normas de esta categoría aparece fijado en los diversos ordenamientos atendiendo a criterios diversos, no sólo territoriales -en particular, la exportación desde el territorio del país que adopta la norma-, sino también personales -nacionalidad, residencia habitual o establecimiento del transmitente o de la persona o empresa que le controla-, incluso, basados en el origen de los bienes transmitidos(45). Los criterios de aplicación de base personal, así como los inspirados en el origen de los bienes objeto del contrato, conducen a que estas normas de intervención pretendan ser aplicadas a supuestos escasamente vinculados con el país del que proceden(46). En virtud del art. 7.1 C.R., nuestros tribunales podrán excluir la aplicación de las normas de intervención en tales supuestos(47). La inclusión en

45. Vid. O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht..." *loc. cit.*, pp. 446-453; acerca de la situación actual en los ordenamientos de EEUU y de Alemania, que combinan varios de estos criterios de aplicación, *vid.* H.J. Ziegenhain, "Extraterritoriale..." *loc. cit.*, pp. 900-906.

46. Particularmente ilustrativa al respecto es la práctica estadounidense y la respuesta crítica que la misma ha recibido en los países de Europa occidental, *vid.*, v. gr., Y.P. Quintin, "Transferts de technologie et application extra-territoriale des contrôles sur les exportations américaines à la lumière de l'Export Administration Act de 1985", *Rev. cr. dr. int. pr.*, t. 76, 1987, pp. 493-547; L. Migliorino, "Applicazione extra-territoriale della legislazione degli Stati Uniti sul controllo dell'esportazione della tecnologia", *Dir. comm. int.*, vol. 4, 1990, pp. 225-241; I. Guardans Cambó, *Contrato... op. cit.*, pp. 90-99.

47. El criterio de aplicación basado en el principio de origen puede suscitar serias dudas para fundar la existencia del vínculo estrecho reclamado por el art. 7.1 CR, *vid.* -en relación con otro sector

el contrato de cláusulas declarando aplicables las normas de un tercer Estado sobre control de las exportaciones tecnológicas a la relación contractual, no servirá en ningún caso por sí sola para fundar la existencia de ese vínculo estrecho(48). Tales cláusulas contractuales, en ocasiones exigidas por la propia normativa de intervención y que son bien conocidas en la práctica de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*(49), sólo operan en el marco de la autonomía material(50).

La constatación, por parte del aplicador, de la existencia de intereses comunes entre el Estado del que procede la norma y el foro en la aplicación de tales disposiciones, es determinante de su eficacia (tanto de su aplicación en sentido estricto como de su toma en consideración como expresión de un valor digno de protección en el marco de la aplicación de la *lex*

normativo- P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, p. 322.

48. *Vid.* D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.770. Esas cláusulas negociales no sirven para extender el alcance conflictual de la normas de comercio exterior, *vid.*, v. gr., en relación con la práctica británica, A. Vaughan Lowe, "Extraterritorial Jurisdiction (The British Practice)", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 157-204, p. 197.

49. Normalmente, acarrearán el compromiso por parte del licenciatario de respetar en la explotación de los bienes adquiridos -por ejemplo, cuando trata de exportar objetos producidos bajo licencia- normas extranjeras de control; en relación con la inclusión en un contrato de licencia de una cláusula en tal sentido, exigida por el ordenamiento de EEUU para que el contrato sea autorizado, *vid.* K. Kreuzer, "Parteiautonomie..." *loc. cit.*, pp. 91-95.

50. *Vid.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* *op. cit.*, p. 174.

contractus). La pertenencia del país del que procede la norma a la órbita política de España será un elemento favorable para la eficacia de la norma en nuestro país, pero no determinante de la misma(51).

180. Las repercusiones sobre la relación contractual de las normas de un tercer Estado pertenecientes a esta categoría variarán, como ha quedado reseñado, según la eficacia que el intérprete atribuya a las mismas en el marco del art. 7.1 CR. La aplicación en sentido estricto -que conduciría en los supuestos típicos a la ineficacia contractual o a la inexigibilidad de la prestación pendiente de ser autorizada- cederá con frecuencia a la simple consideración dentro de la *lex contractus* de las circunstancias generadas por la incidencia de las normas imperativas: imposibilidad de la prestación, excesiva onerosidad, frustración del fin del contrato, ilicitud de la causa del contrato por resultar inmoral... En la graduación de la sanción serán determinantes, entre otras circunstancias, el modo en que la norma de intervención incide sobre las expectativas de las partes y la excusabilidad del incumplimiento(52). La propia ley del contrato determina el reparto entre los contratantes de los

51. Es ilustrativa la alusión al conflicto de intereses, entre los obstáculos que encontraron para su eficacia en países aliados de EEUU, ciertas disposiciones norteamericanas tendentes a evitar el suministro de bienes desde países aliados a países con regímenes políticos antagónicos (*vid.*, v. gr. H.J. Ziegenhain, "Extraterritoriale..." *loc. cit.*, pp. 901-902).

52. Al respecto, *vid.* J. Basedow, "Private..." *loc. cit.*, pp. 118-141; y, al hilo de las medidas de coerción económica, F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op.cit.*, pp. 153-157 y 185-188.

riesgos derivados de la prohibición del negocio o de la falta de autorización del mismo.

III. Otras cuestiones sometidas a conexión autónoma

181. Determinados aspectos de las relaciones emanadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* no quedan regidos por la *lex contractus*, designada de acuerdo con los arts. 3 y 4 CR. Entre las cuestiones sometidas a conexión autónoma, ha sido ya objeto de análisis la incidencia sobre la relación negocial de la norma de conflicto relativa a los derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 10.4 C.c.), de la que resulta la necesaria aplicación de la correspondiente ley del lugar de protección a ciertos aspectos de los contratos sobre derechos de propiedad industrial(1).

Asimismo, también queda al margen de las normas de conflicto en materia contractual, la posibilidad de que los contratantes ejerciten entre sí acciones emanadas de normas de competencia desleal protectoras de los bienes inmateriales (en particular, el *know-how*) objeto del contrato; se trata de una cuestión regida por la ley designada a través de las normas de conflicto relevantes en materia de competencia desleal(2), si bien el deber de secreto, cuya infracción se cuestiona a través de la acción de competencia desleal, puede venir impuesto

1. Vid. Cap. Sexto.I, *supra*.

2. Vid., en relación con los contratos sobre *know-how*, C.M. Correa, "Legal..." loc. cit., p.478; R. Cafari Panico, *Il trasferimento...* op. cit., pp. 108-109.

conforme a la *lex contractus*(3). En todo caso, el ejercicio de acciones de competencia desleal, con base en el *know-how* objeto del contrato desempeña un papel residual en las relaciones entre los contratantes, que, normalmente, harán valer entre sí la violación de los términos del contrato -a decidir conforme a la *lex contractus*-, acudiendo a las acciones de competencia desleal, ante todo, frente a las violaciones cometidas por terceros(4).

Igualmente, el régimen de la responsabilidad por productos del transmitente de derechos de propiedad industrial y *know-how*(5) escapa del ámbito de la norma de conflicto en materia contractual. En concreto, la eventual eficacia en el marco de la *lex contractus* de cláusulas incorporadas en el contrato con el objeto de limitar la responsabilidad por productos del transmitente de derechos sobre bienes inmateriales(6), será irrelevante frente a terceros que fundamenten su acción en el régimen aplicable en virtud de la norma de conflicto competente en materia de responsabilidad por productos(7).

3. Cf. M. Virgós Soriano, *El comercio... op. cit.*, p. 107.

4. Sobre estas cuestiones *vid.*, con referencias, Cap. Segundo.I.2, *supra*.

5. Al respecto, *vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

6. *Vid.*, en el contexto de la práctica estadounidense relativa a las *disclaimer clauses*, S.T. Sullivan, "Minimizing..." *loc. cit.*, p. 76.

7. En este sentido, la inclusión de la normativa al respecto contenida en el art. 78 LP dentro del ámbito de

182. Cuestiones sometidas a conexión autónoma, que quedan, en principio, al margen del alcance de la ley rectora del contrato, son, también, la capacidad de los contratantes y la forma del contrato. Se trata, sin embargo, de aspectos que, dejando a salvo la posible incidencia sobre los mismos de la correspondiente *lex loci protectionis* y de normas de intervención, suscitan escasas peculiaridades en materia de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

La ley aplicable a la capacidad de los contratantes se determinará conforme a la regla general (ley de la nacionalidad) contenida en el art. 9.1 C.c., para las personas físicas, y 9.11 C.c., para las personas jurídicas. El art. 1.2, apartados a) y e), CR excluye del ámbito de aplicación del propio Convenio las cuestiones relativas a la capacidad de las personas físicas y jurídicas, si bien el art. 11 CR incorpora una norma específica sobre la excepción del interés nacional. La aplicación de las normas de conflicto generales sobre capacidad de los contratantes plantea escasas cuestiones peculiares en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*(8).

necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, tratándose de un contrato internacional sobre patente española, plantea un problema de delimitación entre la regla *lex loci protectionis* (art. 10.4 C.c.) y la norma de conflicto relevante en materia de responsabilidad por productos (y no entre la regla *lex loci protectionis* y la norma de conflicto en materia contractual).

8. En el panorama comparado es ilustrativo al respecto el amplio análisis -en el marco de los sistemas

El CR incorpora un artículo específico relativo a la ley aplicable a la forma del contrato. Inspirado en el principio *favor negotii*, el art. 9 CR determina que para que un contrato sea válido en cuanto a la forma bastará con que satisfaga las exigencias de la ley aplicable al fondo o de la ley del lugar de celebración (apartado 1); cuando los contratantes se encuentren en países distintos en el momento de celebración, bastará con que reúna las exigencias de forma de uno de esos países -o de la ley aplicable al fondo- (apartado 2); los criterios de conexión relevantes operan, por lo tanto, con carácter alternativo(9). Ahora bien, en el sector de la contratación objeto de estudio, sobre la solución general prevista en el art. 9 C.R., se proyectará, como quedó expuesto, la aplicación necesaria de exigencias de forma relativas a la transmisión de derechos de propiedad industrial contenidas en la ley del lugar de protección; asimismo, en ocasiones, las normas de intervención relevantes condicionan la validez de los contratos al respeto de requisitos de forma específicos(10).

de D.I.Pr. polaco y alemán- sobre la ley aplicable a la capacidad de las partes en los contratos de licencia, contenido en A. Roy, *Lizenzverträge...* op. cit., pp. 260-285, que se ciñe a cuestiones generales sobre la ley aplicable a la capacidad de los contratantes, sin que la circunstancia de que se trate de contratos de licencia reclame un estudio específico.

9. Por otra parte, los apartados 5 y 6 del art. 9 CR incorporan normas especiales en relación con los contratos celebrados por consumidores y los contratos sobre inmuebles.

10. La posible incidencia de requisitos de forma contenidos en normas de intervención sobre la aplicación

En efecto, no es extraño en el panorama comparado que las legislaciones sobre propiedad industrial consideren la forma escrita como un presupuesto de la validez de los contratos sobre patentes(11). Pues bien, en tales circunstancias, el recurso a la regla general sobre ley aplicable a la forma del contrato no es óbice para que normalmente resulte necesario respetar las exigencias de forma *ad substantiam* contenidas en la correspondiente ley de protección (en virtud del art. 10.4 C.c.); así ocurre, en particular, siempre que se trate de patentes españolas, en relación con el art. 74.2 LP(12). Asimismo, es conocido ya que sobre la forma de estos contratos se proyectan también las exigencias contenidas en la *lex loci protectionis* en relación con la inscripción de los mismos en registros públicos y con su eficacia frente a terceros. Por otra parte, en ocasiones, la exigencia de una determinada forma como presupuesto de la validez de contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, viene impuesta por normas de intervención, que pueden reclamar un ámbito de aplicación específico(13).

del art. 9 CR aparece ya prevista en M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p. 31.

11. *Vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

12. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Sexto.I.2.B, *supra*.

13. Por ejemplo, la exigencia contenida en la normativa alemana sobre defensa de la competencia que impone que los contratos (de licencia) que incorporan cláusulas restrictivas de la libre competencia consten por escrito (*vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*); o las exigencias formales impuestas en los procedimientos de

IV. Ambito de aplicación de la ley rectora del contrato

183. En principio, todos los aspectos del contrato, que no estén sometidos a una conexión especial, se hallan regidos por la *lex contractus* (al margen queda la posibilidad -arts. 3.1 y 4.1 CR- de someter una parte del contrato a un ordenamiento distinto), de este modo, se logra la aplicación de un estatuto contractual unitario al conjunto de la relación jurídica, objetivo perseguido por la norma básica sobre el ámbito de la ley del contrato contenida en el CR (art. 10)(14). Formación, perfeccionamiento, interpretación, contenido, cumplimiento, eficacia, régimen de la ineficacia y del incumplimiento... del contrato, así como otras circunstancias de la relación obligatoria, en particular, la modificación y la extinción, quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ley rectora del contrato.

En efecto, el CR dedica su artículo 10 a regular el ámbito de la ley del contrato. Este artículo, que debe ser relacionado con el art. 8 CR -disposición que prevé el recurso a la *lex hypothetici contractus* en relación

registro y/o autorización instaurados por normas de control sobre la adquisición de tecnología.

14. Cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, p. 238; y D. Martiny, "Art. 32", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.717-1.735, pp. 1.719-1.720.

con los aspectos relativos a la existencia y validez del contrato-, enumera en su apartado 1 una serie de cuestiones incluidas dentro del alcance de la ley del contrato. En la enumeración, que no presenta carácter exhaustivo(15), se mencionan como cuestiones regidas por la *lex contractus*: la interpretación del contrato, el cumplimiento de las obligaciones que genere, las consecuencias del incumplimiento, la extinción de las obligaciones y las consecuencias de la nulidad del contrato(16).

El ámbito de aplicación de la *lex contractus* no varía, con carácter general, en función de la concreta categoría contractual enjuiciada -lo que limita la trascendencia de un análisis exhaustivo de esta cuestión en un estudio, como este, relativo a un sector específico de la contratación internacional-, también es irrelevante que el ordenamiento aplicable haya sido seleccionado por las partes o determinado de modo objetivo(17).

15. Así se desprende incluso de su tenor literal, cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc.cit.*, p. 32.

16. Por su parte, el apartado 2, limitando la eficacia de la *lex contractus*, prevé que en lo relativo a "las modalidades del cumplimiento y a las medidas que debe tomar el acreedor en caso de cumplimiento defectuoso", se tenga en cuenta la ley del país del cumplimiento. Acerca del ámbito de aplicación de la ley del contrato en el C.R., vid. entre las contribuciones más recientes, con ulteriores referencias, D. Martiny, "Art. 32"..., *loc. cit.*, pp. 1.717-1.735; P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 297-310; A. Kassis, *Le nouveau... op. cit.*, pp. 405-425; y M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 238-255.

17. Cf. C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, pp. 389-390.

En síntesis, la ley aplicable al contrato, designada de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 o en el art. 4 CR, regirá en su conjunto las relaciones derivadas de todo contrato sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, desde su inicio hasta su finalización. La ley del contrato será también de aplicación a los negocios jurídicos preliminares, habituales, en particular, en los contratos sobre *know-how*, con objeto de fijar las condiciones en las que el adquirente puede tener acceso a los conocimientos secretos(18). En el plano conflictual, la subordinación funcional de estos acuerdos preliminares al contrato final -la cuestión no se suscitará si el acuerdo preliminar incorpora una cláusula específica de elección de la ley aplicable- debe conducir normalmente a la aplicación a los mismos de la ley del contrato final, por la particular vinculación existente(19); cuando los tratos preliminares no se ven continuados por la celebración de un contrato final (que incluiría la cesión o licencia de los derechos sobre bienes inmateriales), cabe pensar que, salvo en determinados supuestos, será de

18. Sobre estos acuerdos preliminares, desde la perspectiva material y de la práctica negocial, vid. W. Fikentscher, "The Typology..." loc. cit., pp. 212-213; J.M. Deleuze, *Le contrat...* op. cit., pp. 31-37; J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* op. cit., pp. 294-305; y, especialmente, J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* op. cit., pp. 153-156.

19. En ocasiones, será posible recurrir, en relación con el negocio preliminar, a la técnica de la conexión accesoria o basarse en una elección tácita del ordenamiento elegido en el contrato final, vid. Cap. Segundo.III.2, *supra*.

aplicación para decidir acerca de la eventual responsabilidad precontractual, la ley que regiría el contrato proyectado o intentado(20).

Al margen de la ley rectora del contrato, se proyectarán sobre la relación negocial normas de otros ordenamientos en relación con las cuestiones sometidas a conexión autónoma, ya reseñadas, así como la eventual incidencia sobre la relación contractual de normas de intervención. Es importante recordar que, tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial, las normas de aplicación necesaria de la correspondiente *lex loci protectionis* condicionan de modo significativo el régimen contractual; en concreto, su aplicación incide sobre aspectos típicamente incluidos en el ámbito de aplicación de la *lex contractus*, como la determinación del contenido obligacional, de la eficacia del contrato e, incluso, de su interpretación(21).

20. Cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc.cit.*, p.246; asimismo, resaltando como una solución en este sentido se corresponde con la tendencia a la aplicación de un estatuto unitario en materia contractual, *vid.*, con anterioridad a la incorporación del CR en nuestro ordenamiento, S. Alvarez González, "La ley aplicable a la responsabilidad precontractual en D.I.Pr. español" *REDI*, vol. XLII, 1990, pp. 125-152, p. 151; el encuadramiento de la responsabilidad precontractual en el sistema del CR suscita dificultades específicas, *vid.*, en el contexto de los contratos de cooperación empresarial, A.L. Malatesta, "La legge..." *loc. cit.*, pp. 90-94.

21. *Vid.*, ampliamente, Cap. Sexto.I.2, *supra*, especialmente los apartados C, E y F.

Por último, es preciso resaltar que el acusado fraccionamiento normativo característico del sector de la contratación internacional objeto de estudio, en particular, tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial otorgados por más de un país o de contratos sobre los que incidan normas de intervención de países diversos, reclama que la *lex contractus* asuma una función de especial trascendencia. En efecto, quedó ya manifestado cómo la aplicación necesaria de normas de la correspondiente *lex loci protectionis* (que, como es sabido, remitirá a más de un ordenamiento cuando el contrato incluya derechos de propiedad industrial relativos a territorios de protección diversos), así como la incidencia de normas de intervención, se proyectan en la mayoría de las situaciones sólo sobre aspectos específicos del contrato (por ejemplo, al incidir sobre la transmisión de los derechos de propiedad industrial relativos a un sólo país, o porque, en los supuestos típicos, la sanción de nulidad derivada de normas de defensa de la competencia se proyecta sólo sobre ciertas cláusulas negociales y únicamente en la medida en que el contrato afecte al espacio económico tutelado por esas normas). La competencia general atribuida a la ley rectora del contrato es determinante para valorar los términos en los que ese ordenamiento debe ser aplicado para decidir acerca de la repercusión sobre el contrato en su conjunto, de las normas de otros ordenamientos aplicadas a título de *lex loci protectionis* o de la eficacia atribuida a normas de intervención de otros sistemas(22).

22. Situación que fue puesta de relieve, en particular, al analizar la incidencia de las normas de

intervención, *vid.* Cap. Sexto.II.1.B y C asimismo, Cap. Sexto.II.2.B (destacando el mayor margen de interpretación de que dispone el interprete cuando las normas de intervención proceden de un tercer Estado -art. 7.1 CR-) C y D.

CONCLUSIONES

I

1. La notable diversidad de las figuras negociales - normalmente caracterizadas por su complejidad y atipicidad- a través de las cuales tiene lugar la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* excluye un tratamiento conflictual unitario; en particular, en el sistema instaurado en el CR, en el que los elementos intrínsecos de la relación contractual son determinantes de la selección de la ley aplicable en defecto de elección. Una clasificación de las distintas modalidades de contratos según su objeto y contenido obligacional se revela como la idónea para dar cuenta de todas las figuras de la práctica y permitir diferenciarlas de modo útil para el análisis de Derecho aplicable.

En esta línea, el resultado de la ordenación de los contratos internacionales que incluyen en su objeto derechos de propiedad industrial y/o *know-how* es el siguiente: contratos de cesión y licencia simple (relativos a una única modalidad de bienes inmateriales); contratos de cesión y licencia mixta (cuyo objeto está integrado por bienes inmateriales diversos); contratos de cesión y licencia recíproca (en los que la prestación fundamental de ambos contratantes consiste en la transmisión de bien(es) inmaterial(es)); y otros acuerdos a través de los cuales tiene lugar la transmisión (cesión o licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how* (contratos mixtos que junto a la cesión o licencia

incluyen elementos propios de otros tipos contractuales o negocios que incorporan acuerdos diversos vinculados).

2. En los contratos de cesión simple de derecho de propiedad industrial el cedente transmite la titularidad del derecho de propiedad industrial, a cambio de un precio, pasando el adquirente a ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos. La configuración de los contratos de cesión simple de *know-how* es similar a la de la categoría anterior, pero el objeto no es en este caso un bien de alcance estrictamente territorial creado por el poder público, sino que la existencia del bien transmitido aparece subordinada a su carácter secreto. Por medio de un contrato de licencia, el transmitente concede a un tercero la posibilidad de hacer uso de todas o algunas de las facultades derivadas de la titularidad de un bien inmaterial. Atendiendo a su objeto, los contratos de licencia simple se dividen en contratos de licencia de derecho de propiedad industrial y contratos de licencia de *know-how*. Con carácter general, el licenciante queda obligado a realizar todo lo necesario para hacer posible el empleo por el licenciatario del bien objeto del contrato (el contenido negocial típico -la práctica conoce configuraciones contractuales muy diversas- coincide cualquiera que sea el bien inmaterial objeto de licencia, si bien en la licencia de *know-how* la obligación de puesta a disposición del bien por parte del transmitente reviste particular trascendencia).

A través de los contratos de cesión y licencia mixta tiene lugar la explotación en un solo contrato de

derechos de propiedad industrial diversos o se combina su transmisión con la de *know-how*. El contenido obligacional típico coincide con el de los contratos de licencia simple. Especial importancia revisten los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*, por su trascendencia práctica y por combinar la explotación de bienes con un preciso alcance territorial, creados por el poder público, con bienes cuya configuración y existencia no presenta tales vínculos con un concreto ordenamiento.

Los contratos de cesión y licencia recíproca revisten rasgos muy singulares, tanto por su función económica como por su configuración jurídica típica, consistiendo la prestación básica de todos los contratantes en la transmisión de derechos de propiedad industrial y/o *know-how*. La transmisión (plena o parcial) de alguno de estos bienes tiene lugar aquí a cambio de la adquisición de otros bienes inmateriales (o de facultades sobre los mismos).

3. En ocasiones, la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de otros acuerdos. La licencia de *know-how* y de derechos de exclusiva sobre signos distintivos ocupa un destacado lugar en la configuración típica de los contratos de franquicia; sin embargo no es posible la equiparación entre contrato de licencia y contrato de franquicia, éste es un contrato atípico que incluye bajo una causa única elementos propios de distintas figuras negociales (licencia, suministro, concesión, asistencia técnica, arrendamiento...), estableciendo un marco duradero de

colaboración, basado en un complejo entramado de derechos y obligaciones para las partes. En la práctica internacional reviste particular relevancia una modalidad específica, los contratos de franquicia principal, de los que resulta para el franquiciado el derecho y la obligación de desarrollar el sistema de franquicia en un concreto mercado, actuando en el mismo como franquiciador. Por otra parte, en atención a la esencia de las relaciones entre los contratantes, se distingue entre franquicia de subordinación -mucho más habitual en el tráfico, encontrándose el franquiciado en una posición de dependencia- y franquicia de coordinación.

Entre las modalidades de acuerdos de cooperación que incorporan frecuentemente la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* destacan los concluidos en el marco de operaciones de *joint-venture*. Estas operaciones, normalmente a partir de un contrato de base, que fija los objetivos y elementos básicos de la relación, crean a un vínculo duradero de colaboración, ocupando un lugar primordial la constitución de una empresa común, en torno a la cual se organiza la cooperación. Es frecuente la transmisión a la empresa conjunta de bienes inmateriales por parte de alguno de los participantes, así como que los participantes reciban la posibilidad de explotar bienes inmateriales cuya titularidad corresponde a la empresa conjunta. El hecho de que la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de la operación de *joint-venture* tenga lugar en un acuerdo complementario -distinto del contrato base- no elimina la íntima vinculación que la

cesión o licencia presenta en con la operación en su conjunto.

También los contratos de ingeniería -en especial los llamados de ingeniería compleja- incluyen con frecuencia en su objeto la transmisión por parte de la empresa de ingeniería de derechos de propiedad industrial o *know-how*; transmisión que en las situaciones típicas se configura en los contratos de ingeniería como un simple elemento accesorio. En los contratos de desarrollo la transmisión de bienes inmateriales por parte de la empresa ordenante aparece subordinada a la actividad de mejora de tales bienes asumida por la otra empresa.

II

4. Tanto en el Derecho español como en la mayoría de los sistemas del panorama comparado, los contratos de cesión y licencia, si bien carecen de un régimen normativo propio elaborado, son objeto de regulación por parte de distintos sectores del ordenamiento. De un lado, los instrumentos normativos que fijan los fundamentos del régimen de los derechos de propiedad industrial suelen incorporar alguna disposición sobre las condiciones básicas de explotación de los bienes que contemplan (sólo los otorgados para el territorio del poder público del que emana la normativa). De otro, el régimen obligacional de estos contratos viene determinado, en los diversos sistemas, fundamentalmente por normas del Derecho de obligaciones (de carácter general o relativas a otros

tipos contractuales), cuya aplicación (analógica) a estas concretas modalidades contractuales suscita en los diversos ordenamientos múltiples dificultades (e incertidumbre).

Junto a las normas sobre propiedad industrial y al Derecho de obligaciones, sobre estos contratos se proyectan (otras) normas de ordenación del mercado; en particular, en el actual sistema español y en los de nuestro entorno, normas de defensa de la competencia; asimismo, conocen estos sistemas la existencia de normas específicas de control de las exportaciones tecnológicas. Ahora bien, la incidencia de estas normas de control, incluso también del Derecho antitrust, sobre el régimen jurídico (en particular, el contenido obligacional) de tales contratos es muy limitada. Por su parte, en los países menos industrializados el modelo de regulación de estos acuerdos se halla condicionado por la adopción de normas restrictivas de la adquisición de tecnología, reflejo de la contraposición de intereses en la materia con los prevalentes en los países desarrollados.

5. Entre nuestro ordenamiento y otros de nuestro círculo más próximo existen significativas divergencias en el régimen de los contratos de cesión y licencia. Las diferencias afectan a cuestiones como: las condiciones de control impuestas a la transmisión de las marcas, las exigencias de forma *ad solemnitatem*, el significado de la inscripción de la licencia de patente sobre su eficacia frente a terceros, los términos en los que el licenciante exclusivo de patente puede hacer uso de la patente, la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias,

los términos en los que el licenciatario se halla legitimado para ejercitar acciones por violación de la patente, el régimen de garantías del transmitente, la configuración de los derechos y obligaciones de los contratantes que resulta de la aplicación de normas del Derecho de obligaciones no específicas de estos contratos, así como el enjuiciamiento antitrust de los acuerdos.

Estas divergencias son reflejo fundamentalmente de la presencia de principios configuradores diversos, tanto en la ordenación de los derechos de propiedad industrial, como en otros sectores normativos próximos; así como, también, de la existencia en España de intereses de política legislativa diferenciados con respecto a los países de nuestro entorno más próximo. En esta línea, si bien la aproximación a esos sistemas se encuentra en el fundamento de la nueva legislación española sobre derechos de propiedad industrial (así como de la evolución de la normativa antitrust interna), la peculiar posición de España como país con un acusadísimo déficit tecnológico tiene su reflejo en nuestra normativa sobre patentes.

El esfuerzo de coordinación internacional en el sector de la propiedad industrial no ha incluido -ni siquiera en el ámbito europeo- la elaboración de una normativa común sobre el régimen de la transmisión contractual de derechos de propiedad industrial.

III

6. La naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial explica, junto con el reconocimiento del principio del trato nacional en los convenios internacionales en este sector, la casi universal aceptación de la regla *lex loci protectionis* - reconocida en el art. 10.4 C.c.- como determinante del ámbito de aplicación en el espacio de las normas relativas al régimen de los derechos de propiedad industrial. La regla *lex loci protectionis* impone la aplicación de la normativa del territorio para el que se reclama la protección o se mantiene la existencia del derecho de propiedad industrial. En el ámbito contractual, tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de diversos territorios de protección, conduce a la aplicación de normas de cada uno de tales territorios dentro de su respectiva esfera de eficacia (intervendrán a título de ley de protección tantos ordenamientos como entes territoriales diversos otorguen los derechos de exclusiva incluidos en el objeto de transmisión). Como criterio de conexión, la regla *lex loci protectionis* presenta en nuestro sistema de D.I.Pr. carácter absoluto e inderogable.

Sólo en el espacio comunitario se ha superado el alcance estatal de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial, en especial, en el RMC y CPC (éste todavía no en vigor). La existencia de derechos de propiedad industrial supranacionales reclama la

aplicación como *lex loci protectionis* de una normativa común al conjunto de Estados participantes. Ahora bien, el alcance de la unificación en los instrumentos comunitarios dista de ser completo, previéndose el recurso a la normativa interna de algún Estado miembro para completar la aplicación de la normativa supranacional como *lex loci protectionis*.

7. El ámbito de necesaria aplicación de la regla *lex loci protectionis* se extiende a todas las cuestiones relativas al régimen de la propiedad industrial. Concesión, término, efectos, modelo de transmisión... de los derechos de propiedad industrial se rigen necesariamente por la ley de protección del correspondiente derecho de exclusiva. Las relaciones derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial quedan necesariamente regidas en cierta medida por la(s) ley(es) de protección configuradora(s) del objeto contractual, limitando el alcance de la *lex contractus*. Por el contrario, en los contratos sobre *know-how*, el objeto negocial, que no es un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, no viene configurado por una normativa de alcance estrictamente territorial, sino que resulta fundamentalmente de los términos del propio contrato (y de la *lex contractus*); la normas protectoras del *know-how* son sólo determinantes para hacer valer esa posición frente a terceros.

IV

8. Los sectores normativos que incorporan normas de intervención -disposiciones imperativas que pretenden ser aplicadas a una relación cualquiera que sea la ley del contrato- con incidencia específica sobre los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* son (en el panorama comparado) diversos, en particular, el Derecho antitrust, el régimen de control de la exportación de tecnología y los mecanismos de control de la adquisición de tecnología.

Tanto en el ordenamiento español como en los de nuestro entorno más próximo, reviste particular importancia la incidencia sobre estos contratos del Derecho de defensa de la competencia. El ámbito de aplicación de estas normas se limita, en los supuestos típicos, a un concreto espacio económico (mercado). Las consecuencias contractuales que derivan de estas normas varían según los ordenamientos, si bien es frecuente no sólo la prohibición de las cláusulas restrictivas, sino también que se imponga de modo expreso, como en nuestro sistema -nacional y comunitario- la nulidad de las cláusulas prohibidas. Las ulteriores repercusiones que sobre la relación negocial derivan de la aplicación de esas sanciones no incumben al Derecho antitrust.

De la prohibición de ciertos acuerdos -o/y su sometimiento a autorización administrativa previa-, habituales en las normas de control sobre la exportación

de tecnología, se desprenden también consecuencias contractuales directas. Estas normas, destinadas a salvaguardar la seguridad nacional y a satisfacer intereses de política exterior, son propias de los países industrializados. La existencia de regímenes administrativos de control de la adquisición de tecnología es característica de países menos industrializados. Son disposiciones que normalmente afectan sólo a los contratos relativos a la adquisición de bienes tecnológicos por residentes en esos países. Del incumplimiento de estos regímenes pueden resultar también consecuencias contractuales directas, que varían según los sistemas.

9. Bien entendido, el principio tradicional de la remisión integral resultado de la norma de conflicto conduce a incluir dentro del contenido normativo de la *lex causae* sólo aquellas normas de intervención de la ley del contrato cuyo específico ámbito de aplicación - inherente al fundamento de la propia norma- comprende el concreto supuesto enjuiciado. En consecuencia, la especificidad de la *ratio* de estas normas -y la divergencia con los intereses presentes en la norma de conflicto en materia contractual- no es ignorada en su aplicación a los supuestos de tráfico externo (que se hace depender de la *Anwendungswille* de la norma de intervención). En esta línea, el alcance práctico de excluir (contrariando los datos histórico-comparados y sistemáticos del propio CR) ciertas categorías -de difícil precisión- de normas de intervención de la remisión a la *lex contractus* se revela limitadísimo.

V

10. Tratándose de acuerdos que engloban transacciones diversas destinadas a la realización de un proyecto empresarial conjunto (objetivo común), situación bien conocida en la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, el recurso a un estatuto contractual unitario contribuye a evitar contradicciones normativas y problemas de coordinación, satisface las expectativas e intereses típicos de los contratantes y permite realizar la unidad funcional y económica que caracteriza en tales supuestos al entramado obligacional.

Las ventajas que en estos supuestos -cuando existe una unidad funcional- presenta la localización unitaria del conjunto de relaciones obligatorias pueden proyectarse en el sistema del CR -en el que el principio de base es la localización separada de cada contrato- al seleccionar los criterios determinantes de la vinculación más estrecha con un país de un concreto contrato, al valorar si existe una elección tácita de la ley aplicable e, incluso, para limitar la operatividad del fraccionamiento (excepcional) previsto en el art. 4.1 CR.

VI

11. La admisión en el sector de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* de la autonomía conflictual como criterio de conexión - rechazado tradicionalmente en el marco de normas de protección relativas a la adquisición de tecnología- resulta en la actualidad prácticamente universal. El recurso a la autonomía conflictual, a través de la designación por las partes de la ley rectora del contrato, como mecanismo primero en la localización de los contratos internacionales aparece regogado en el CR en su art. 3, que instaura un modelo sobre el particular muy alejado del restrictivo existente con anterioridad en nuestro ordenamiento (art. 10.5 C.c.).

La selección por las partes de la ley aplicable aporta una significativa dosis de certeza a la relación jurídica, al suprimir la inseguridad inherente a las técnicas de determinación objetiva de la ley aplicable, muy acentuada en el marco de la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Ahora bien, la previsibilidad derivada de la selección por las partes de la *lex contractus* debe relativizarse: por una parte, es probable que disposiciones de otros ordenamientos (en particular, de la(s) ley(es) de protección y normas de intervención ajenas a la ley del contrato) incidan sobre la relación con independencia de la *lex contractus*; por otra, el régimen material de estos contratos aparece caracterizado en los diversos sistemas jurídicos por la falta de certeza, derivada de la ausencia de un régimen

dispositivo propio. La inseguridad inherente a las deficiencias del régimen material de estos contratos sólo puede ser evitada a través de la elaboración de un clausulado contractual minucioso, en ejercicio de la autonomía material.

VII

12. A través del ejercicio de la autonomía conflictual no pueden ser obviadas las disposiciones de la ley de protección dentro de su ámbito de necesaria operación. Las cuestiones regidas por esas normas quedan fuera del alcance de la norma de conflicto en materia de contratos; además, la autonomía conflictual no es un criterio de conexión relevante en el sector de los derechos de propiedad industrial. Con carácter general, la elección como *lex contractus* de un ordenamiento distinto a la ley de protección no implica la sustitución de las normas dispositivas de la *lex loci protectionis* incluidas en su ámbito de necesaria aplicación por disposiciones pertenecientes a la ley del contrato.

También la incidencia de normas de intervención restringe la operatividad de la autonomía conflictual. No sólo la eficacia atribuida a normas de intervención del foro y de terceros Estados limita la aplicación de la ley del contrato, sino que, con carácter general, la autonomía conflictual se revela como un instrumento ineficaz tanto para excluir la incidencia de normas intervención sobre la relación negocial, como para lograr

que la misma quede regida por las normas de intervención de un ordenamiento designado por las partes.

13. Los esfuerzos por fundamentar la aplicación a los contratos de cesión y licencia de una normativa no estatal -*lex mercatoria* o Derecho transnacional- como *lex contractus* no han conseguido demostrar la aptitud de esos conjuntos normativos para desempeñar (en su plenitud) el papel de ley rectora del contrato. En todo caso, en el marco del art. 3 CR es opinión generalizada la imposibilidad de que las partes designen como *lex causae* un orden normativo extraestatal.

Pese a las ventajas derivadas de la selección por las partes de la ley aplicable a estos contratos, los estudios sobre el particular coinciden en destacar cómo frecuentemente los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* celebrados no incorporan una cláusula sobre la ley aplicable. Cuando sí incluyen una cláusula en tal sentido, es habitual que el ordenamiento designado sea el correspondiente a la sede de alguno de los contratantes, un ordenamiento neutral o el correspondiente a la ley del lugar de protección del derecho de exclusiva objeto del contrato (cuando este recae sólo sobre derechos de un país).

VIII

14. Los planteamientos -doctrinales, legales y jurisprudenciales- relativos a la determinación de la ley

aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* divergen significativamente en el panorama comparado. Con frecuencia, principios similares se emplean para alcanzar soluciones enfrentadas; en concreto, no existe uniformidad al valorar los resultados a los que conduce aquí la aplicación de la técnica de la prestación característica, ni el recurso al criterio de los vínculos más estrechos. A grandes rasgos, las soluciones propuestas -que en ocasiones aparecen combinadas en atención a las diversas modalidades contractuales- pueden ser englobadas dentro de una clasificación tripartita: ley de la sede del transmitente, ley de la sede del adquirente y ley de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato.

IX

15. El art. 4 CR contiene los criterios determinantes de la ley aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales (sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*) en nuestro actual sistema de D.I.Pr. (ciertamente, dentro del ámbito de aplicación del CR). La interpretación de esta norma no está exenta de dificultades. Controverida resulta, en particular, la medida en la que la presunción de la prestación característica (en concreto, de la mayor vinculación del contrato con el país de la sede de la parte que tiene a su cargo esa prestación) excluye la

necesidad de precisar casuísticamente a *posteriori* el país más vinculado con el contrato. El CR, al introducir en su art. 4 la presunción general de la prestación característica, recoge un modelo en el que la adecuación a las circunstancias del caso concreto no recibe una primacia absoluta sobre la seguridad jurídica. El objetivo de seguridad jurídica reclama que, en la aplicación del art. 4 CR, se respete la función asignada al país de la sede del prestador característico como expresión en los supuestos típicos de máxima vinculación con el contrato.

Cuando cabe identificar la prestación característica, la posibilidad de aplicar el ordenamiento de otro país, con base en su mayor vinculación con el contrato (art. 4.5 CR) debe restringirse en el sistema del CR a las concretas situaciones en las que la sede del prestador característico resulte inadecuada como expresión de conexidad entre el contrato y el país así designado. El último inciso del apartado 5 del art. 4 CR opera para corregir el resultado al que conduce la presunción del apartado 2 sólo en los supuestos en los que tal resultado es incompatible con la *ratio* del art. 4. Esta interpretación facilita la formulación de soluciones válidas a *priori* para grupos de supuestos (lo que debe contribuir a la aplicación uniforme del CR).

X

16. Entre las insuficiencias de la técnica de la prestación característica, inciden sobre la aplicación del art. 4.2 CR a este sector de la contratación internacional las relativas, por una parte, a la dificultad en ocasiones de su determinación y, por otra, a la posibilidad de que el país de la sede del prestador característico al momento de contratar no presente vínculos de proximidad con el contrato.

Con carácter general, la naturaleza atípica y compleja, habitual en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how, no excluye la posibilidad de identificar la prestación característica, si bien reclama con frecuencia un mayor esfuerzo interpretativo. La precisión de la prestación característica en los contratos mixtos sólo es posible cuando cabe identificar una que caracterice el contrato en su conjunto; si los elementos negociales combinados conducen a la aplicación de ordenamientos distintos, es necesario determinar cuál es más relevante en el conjunto del contrato. Cuando averiguar cuál es la prestación característica no resulta posible, se impone la búsqueda -de acuerdo con el apartado 1 y el primer inciso del apartado 5 del art. 4 CR- del país con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos.

El hecho de que el país de la sede del prestador característico sea sólo un elemento accidental de escasa incidencia sobre la economía comercial reclamando, de este

modo, el recurso a la cláusula de corrección del segundo inciso del art. 4.5 CR, resulta excepcional (estará presente, v. gr., en supuestos en los que la sede del transmitente en ese momento sea circunstancial).

XI

17. El criterio de los vínculos más estrechos opera en el marco del art. 4 CR básicamente a un doble nivel: de modo directo siempre que no es posible determinar la prestación característica; corrigiendo el resultado al que conduce la prestación característico, cuando el mismo es contrario a la ratio del art. 4 CR.

La identificación del país más vinculado debe hacerse partiendo de la naturaleza, contenido y configuración del contrato, procurando respetar las expectativas típicas de los contratantes. Particular relevancia tiene como expresión de vinculación el hecho de que los contratantes tengan su sede en el mismo país.

En el contexto de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, la posibilidad de corregir el resultado basado en la prestación característica se suscita fundamentalmente en dos situaciones: cuando un contrato forma una unidad funcional con otro u otros (la localización separada a través de la presunción no debe llevar a desconocer la unidad del conjunto negocial); y cuando el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un país.

18. Tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de un solo país, el negocio presenta una manifiesta (mayor) vinculación con el país de protección. Esa particular conexidad justifica en los supuestos típicos el recurso al segundo inciso del art. 4.5 CR, marginando el resultado al que conduce la aplicación de la prestación característica. La intensa vinculación deriva, fundamentalmente, de que todos los hechos decisivos en la ejecución del contrato tienen lugar de modo necesario en ese país y de que, siendo el objeto negocial una creación del poder público de alcance estrictamente territorial, el contrato se integra de modo decisivo en la esfera socio-económica del país de protección (con una intensidad que no es menor a la que se da entre los contratos sobre inmuebles y el país donde se encuentra el bien, que lleva en apartado 3 del art. 4 CR a proclamar en tales supuestos con la aplicación, con carácter general, de *lex rei sitae*).

La particular vinculación se da únicamente en los contratos relativos a derechos de un solo país (no opera tampoco tratándose de derechos de exclusiva supranacionales), lo que justifica un tratamiento diferenciado -exigencia del principio de proximidad- de los contratos sobre derechos de propiedad industrial según tengan por objeto derechos relativos a un solo país o a varios. La pretendida complejidad de la regla resultante debe ser relativizada y es insuficiente para rechazar su aplicación; en todo caso, la supuesta conveniencia de coordinar el resultado con el de situaciones de otro tipo no sirve para que el aplicador

del art. 4 CR deconozca la manifiesta mayor vinculación con el país de protección propia de la categoría negocial a la que pertenece el acuerdo litigioso (que tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un solo país). Tampoco el riesgo de conflicto móvil es determinante para excluir la operatividad de la regla. En relación con los contratos mixtos, la manifiesta conexidad sólo concurre en la medida en que el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un único país.

A pesar de que sólo es aplicable a modalidades contractuales específicas, la regla que se desprende de la interpretación del CR (presunción de que tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de un único país la ley aplicable -acudiendo, si es preciso, a la cláusula de corrección del art. 4.5 CR- es la del país de protección), permite una solución unitaria, previsible, sencilla, y bien conocida en el panorama comparado, al problema de Derecho aplicable para categorías negociales precisas.

XII

19. Tanto los contratos de cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial como los contratos de cesión de *know-how* se rigen por la ley del país del establecimiento del cedente, quien tiene a su cargo la prestación característica. Ahora bien, si el contrato de cesión simple tiene como objeto derechos de propiedad industrial de un solo país, su manifiesta vinculación con

el país de protección enerva la operatividad de la sede del transmitente como elemento localizador del contrato; en tales circunstancias, la *lex contractus* será la propia ley de protección.

20. Debido a la preeminencia en la configuración negocial -de acuerdo con la técnica de la prestación característica- de la transmisión de la facultad de uso del derecho de propiedad industrial, en los contratos de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial la prestación característica corre a cargo del licenciante, cualquiera que sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato y con independencia de que la licencia sea exclusiva o no. Ni la circunstancia de que el licenciatario asuma obligaciones no dinerarias, ni el hecho de que sobre él recaiga la obligación de explotar el derecho de exclusiva transmitido, ni la limitación del alcance de la obligación de puesta a disposición por parte del licenciante, modifican, en los supuestos típicos, la situación. Por lo tanto, de conformidad con el art. 4.2 CR debe presumirse que el país más vinculado con el contrato es aquel en el que se encontrara la sede del licenciante en el momento de celebración del contrato. Esta constatación cede sólo en supuestos excepcionales. Ahora bien, cuando los contratos de licencia simple tienen sólo por objeto la explotación de dercho(s) de un único país, el resultado que deriva del recurso a la presunción de la prestación característica debe ceder ante la manifiesta vinculación del contrato con la ley de protección.

21. También en los contratos de licencia simple de *know-how* la prestación característica corre a cargo del licenciante. La obligación de puesta a disposición reviste aquí particular intensidad. La eventual explotación de los conocimientos por parte del licenciatario no modifica el resultado. Con carácter general, el ordenamiento aplicable será, en virtud de lo dispuesto en el art. 4.2 CR, el del país del establecimiento del licenciante.

XIII

22. Las reglas formuladas para los contratos de cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial y de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial son válidas también para los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y de licencia mixta de derechos de propiedad industrial, pues el tratamiento conflictual de los contratos de cesión y licencia sobre derechos de propiedad industrial no varía en atención a la modalidad de derecho de propiedad industrial a la que pertenezca el derecho de exclusiva objeto del negocio.

23. En los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how* es el cedente quien tiene a su cargo las prestaciones que son características de los diversos tipos negociales combinados. En consecuencia, debe presumirse que el país más vinculado es aquel en el que se encuentre su establecimiento en el momento de celebración del contrato. Si el contrato mixto

incluye sólo derechos de propiedad industrial de un país, cuando el elemento predominante en el contrato es la transmisión de tales derechos de exclusiva operará la función correctora del principio de proximidad, conduciendo a aplicar como ley del contrato la ley de protección. Idénticas consideraciones son válidas en relación con los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*.

XIV

24. Reviste particular complejidad el tratamiento conflictual de los contratos de cesión y licencia recíproca, pues la naturaleza de la prestación básica de cada contratante es idéntica, lo que excluye el normal funcionamiento de la presunción de la prestación característica. En la búsqueda del país más vinculado con el contrato, serán elementos especialmente significativos tanto la circunstancia de que todos los derechos de propiedad industrial objeto del contrato sean relativos a un mismo país, como el hecho de que los contratantes tengan su sede en un mismo país. Si no concurre ninguna de estas circunstancias, cabe pensar que será útil como expresión de mayor conexidad la posibilidad de diferenciar la prestación básica de uno de los contratantes como más significativa en el conjunto negocial (que conduciría a aplicar la ley del país de la sede de ese contratante).

XV

25. Las prestaciones básicas de los elementos combinados en el contrato de franquicia no conducen a identificar como característica del conjunto negocial la prestación de uno de los contratantes. Sin embargo, es posible constatar que es el franquiciador quien asume la realización de los elementos más significativos en el conjunto negocial. Así, incluso arrancando de la imposibilidad de identificar la prestación característica, cabe concluir que, en los supuestos típicos (de franquicia de subordinación) es el país de la sede del franquiciador el más vinculado con el contrato. Ahora bien, el resultado así alcanzado debe ser excluido cuando quepa apreciar una mayor vinculación con otro país; y, particularmente, en aquellas situaciones en los que suponga un grave menoscabo de las expectativas típicas -objetivamente determinables- del franquiciado, supuestos en los que, normalmente, será de aplicación la ley del franquiciado. En los contratos de franquicia de coordinación, la mayor vinculación tiene lugar con el país en el que se contempla la difusión de la franquicia (si son varios será especialmente relevante el hecho de que uno de ellos coincida con el país de la sede de uno de los contratantes).

26. En los contratos de franquicia principal, donde la posición del franquiciado asume singular trascendencia, debe presumirse que el país que presenta los vínculos más estrechos es el de la sede del

franquiciado principal, siendo, en los supuestos típicos, su ordenamiento el aplicable al contrato.

XVI

27. La determinación de la prestación característica en los contratos (de base) de *joint-venture* no es posible. Elemento determinante, como expresión de mayor vinculación, será, en los supuestos típicos, el lugar donde se fija la sede de la empresa conjunta (su ordenamiento será la *lex contractus*). Solución que se impone también en los contratos relativos a la creación de un consorcio de patentes que incluyen la creación de una entidad con personalidad jurídica. Cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de una operación de *joint-venture* se lleva a cabo por medio de un contrato (complementario) separado, la posibilidad de localizar de modo independiente tal contrato de cesión o licencia debe ceder (en la interpretación del art. 4.5 CR) ante la íntima vinculación que el mismo presenta con el contrato base de *joint-venture* (la ley aplicable al contrato base regirá también el contrato complementario sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*).

XVII

28. Tratándose de contratos de ingeniería, el carácter accesorio que presenta -cuando está presente- la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* excluye la posibilidad de que este elemento condicione de modo determinante, en los supuestos típicos, la selección del estatuto contractual. Es competente para regir el contrato en su conjunto el ordenamiento que resulte de aplicar a los contratos de ingeniería las normas generales sobre determinación objetiva de la ley aplicable (debe presumirse que el país más vinculado con el contrato es el correspondiente al establecimiento de la sede de la empresa de ingeniería, que tiene a su cargo la prestación característica).

En los contratos de desarrollo es la parte que se compromete a desarrollar la tecnología la que debe realizar la prestación característica, por lo que, normalmente, será aplicable al contrato la ley del país donde se encuentra su establecimiento.

29. No es extraño que la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* desempeñe un papel accesorio en el marco de un contrato (mixto) (por ejemplo, dentro un contrato de suministro o de distribución exclusiva); en tales circunstancias, serán otros elementos, más significativos y de más peso en la economía negocial, los decisivos en la precisión de la *lex contractus*.

XVIII

30. Del alcance de la ley del contrato quedan excluidos ciertos aspectos de las relaciones derivadas de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. En la contratación sobre derechos de propiedad industrial resulta determinante precisar el ámbito de aplicación de la ley de protección. La delimitación entre los aspectos obligacionales y las cuestiones comprendidas dentro del alcance de la regla *lex loci protectionis* debe llevarse a cabo a la luz de la correspondiente ley de protección; la *ratio* de las normas materiales de ese ordenamiento es decisiva a tales efectos.

31. En los contratos sobre derechos de propiedad industrial españoles, quedan excluidas de la remisión a la *lex contractus*, por hallarse comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, las siguientes cuestiones. La transmisibilidad del derecho de exclusiva y las condiciones que deben ser respetadas en su explotación contractual; en particular, las exigencias de forma que las normas españolas sobre derechos de propiedad industrial imponen como presupuesto de la validez de los contratos sobre las mismas (en lo demás será de aplicación el ordenamiento designado por las normas generales sobre ley aplicable a la forma de los contratos). Las condiciones y efectos de la inscripción de los contratos sobre derechos de propiedad industrial en registros públicos; en especial, las cuestiones

relativas a la eficacia frente a terceros de los contratos sobre derechos de propiedad industrial. La legitimación del licenciatario de un derecho de propiedad industrial para ejercitar acciones derivadas del régimen de la propiedad industrial, así como la posibilidad de que el licenciante haga valer frente al licenciatario acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial objeto del negocio. Las precisiones que acerca del alcance de la transmisión incorporan los arts. 75.3, 75.4, 75.5, 75.6 y 76.1 LP. La precisión de cuándo la actuación del transmitente o del adquirente produce el agotamiento del derecho de exclusiva...

XIX

32. Con independencia de la *lex contractus*, se proyectan sobre la relación contractual las normas de intervención de nuestro ordenamiento (tanto si son de origen nacional como comunitario) que sean de aplicación (necesaria) a la misma (en los términos del art. 7.2 CR). Las normas de intervención de la *lex fori* -dentro de su ámbito de necesaria aplicación- prevalecen en todo caso.

33. Las normas de defensa de la competencia de nuestro ordenamiento son de imperativa aplicación a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que producen efectos en nuestro mercado. El alcance del principio de los efectos como criterio de conexión determinante del alcance espacial (de las consecuencias contractuales que derivan de la

aplicación) de la normativa *antitrust* a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* varía en función de la concreta restricción enjuiciada. Con carácter general, en nuestro sistema es suficiente con que el acuerdo restrictivo limite en el mercado protegido la competencia entre los contratantes. La tendencia a localizar el mercado afectado a partir de la demanda (lo que conduce en estos contratos a localizar los efectos allí donde opera el licenciatario) no oculta la necesidad de establecer ulteriores diferenciaciones. Pese a coincidir el criterio de conexión, en ocasiones puntuales, la precisión del alcance espacial de la normativa comunitaria y de la normativa nacional no conduce a idénticos resultados (en particular, en relación con las prohibiciones a la exportación). Tratándose de restricciones derivadas de carteles constituidos para la explotación conjunta de derechos sobre bienes inmateriales, la localización de los efectos anticoncurrenciales conduce normalmente al mercado en el que se manifiesta el reforzamiento de la posición del titular.

34. La sanción contractual (nulidad de pleno derecho) derivada de las normas sobre defensa de la competencia de nuestro ordenamiento es de necesaria aplicación a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que violen normas de nuestro sistema *antitrust* (hallándose comprendidos dentro del ámbito de aplicación de tales normas). La normativa *antitrust* sólo reclama la nulidad del contrato en la medida en que éste viole la prohibición (y produzca efectos en el mercado relevante). Las ulteriores

consecuencias que de la ineficacia derivan sobre la relación negocial son competencia de la *lex contractus*.

35. La exigencia de autorización contenida en la normativa española sobre exportación de tecnología resulta de aplicación -cualquiera que sea la *lex contractus*- sólo a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que tengan por objeto la salida del territorio español de tecnología de doble uso en las concretas circunstancias establecidas. La autorización opera sólo como *conditio iuris* para el cumplimiento por el transmitente de esa prestación. Las repercusiones adicionales sobre la relación contractual se determinan conforme a *lex contractus*.

XX

36. Las condiciones bajo las cuales puede darse efecto a las normas de intervención de terceros Estados -recogidas en el art. 7.1 CR, de muy compleja interpretación- son: que la norma de que se trate sea de imperativa aplicación cualquiera que sea la *lex contractus* y que exista un vínculo estrecho entre la disposición y el país de que procede. La eficacia de las normas que satisfacen esos requisitos se hace depender de un proceso de valoración por el aplicador, en el que éste deberá considerar no sólo la naturaleza y objeto de la norma (siendo determinante al respecto el juicio que merecen los objetivos y el fundamento de la norma, así como la circunstancia de que un Estado disponga de un

poder de hecho que le permita hacer efectiva la norma), sino también las consecuencias resultantes de su aplicación o inaplicación (lo que reclama un análisis casuístico, condicionado por la competencia general atribuida a la *lex contractus*). En el marco del art. 7.1 CR, la eficacia de las normas de intervención de terceros Estados puede consistir bien en su aplicación en sentido propio, bien en limitarse a tomar en consideración la norma como dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de una norma de la *lex contractus*.

37. El principio de los efectos goza de amplia difusión como criterio delimitador del ámbito espacial de aplicación (necesaria) de la normativa *antitrust*. Al hilo de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, los ordenamientos implicados serán competentes para decidir sobre la legalidad del acuerdo enjuiciado sólo en la medida en que el mismo afecte a su respectivo mercado. El criterio de los efectos sirve también como punto de partida para valorar la existencia del vínculo estrecho entre la norma y el país del que procede, que exige el art. 7.1 CR. Con carácter general, ni la naturaleza (sólo son susceptibles de aplicación en sentido propio las que establecen sanciones contractuales directas; las que resultan de los mecanismos sancionatorios de Derecho público sí pueden ser tomadas en consideración) ni el objeto (son normas que, además de estar muy próximas a otras existentes en el foro, son expresión de principios con un reconocimiento internacional creciente) de las normas *antitrust* supone un obstáculo a la eficacia ante nuestros Tribunales de normas extranjeras de este sector.

Las consecuencias contractuales derivadas de la aplicación de una normativa antitrust extranjera varían en función de la configuración formal del sistema antitrust de que procede. En la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* no es extraño que -como consecuencia del criterio de los efectos- normas de defensa de la competencia de sistemas diversos pretendan ser aplicadas a una misma relación contractual. En tales circunstancias, la competencia general que corresponde a la *lex contractus* es determinante para precisar las consecuencias que se desprenden sobre la relación contractual, evitando problema de coordinación. Asimismo, el amplio margen de apreciación que el art. 7.1 CR concede al intérprete permite a éste graduar las repercusiones sobre la relación contractual de la eficacia atribuida a las normas de intervención.

XXI

38. La eficacia ante nuestros tribunales de normas de intervención extranjeras relativas a la adquisición de tecnología se halla condicionada por los mecanismos administrativos de autorización y registro instaurados para su aplicación. En el marco del art. 7.1 CR es posible que ciertas normas de estos sistemas de control produzcan efectos ante nuestros tribunales, si bien se trata de un sector en el que el aplicador goza de un amplio margen de interpretación y en el que las

soluciones variarán según la configuración del concreto sistema de control. En todo caso, la aplicación sobre la relación negocial de la sanción de nulidad prevista en normas de esta categoría debe ser rechazada cuando se manifiesta contraría principios básicos como el de buena fe. En supuestos específicos, el poder de hecho que ostenta el país que adopta la norma para garantizar la sanción contractual condicionará su incidencia en el marco del art. 7.1 CR.

39. En relación con las normas de exportación de tecnología, la pertenencia del país del que proceden a la esfera política de España será un elemento favorable para su eficacia ante nuestros tribunales, pero tradicionalmente estas normas han empleado criterios de aplicación (en particular, los inspirados en el origen de la tecnología) que pueden ser considerados como excesivos e insuficientes para fundar el vínculo estrecho entre la norma y el país de que procede reclamado por el art. 7.1 CR.

XXII

40. Sometidas a conexión autónoma -al margen de la norma de conflicto en el ámbito contractual- quedan además otras cuestiones; en particular, capacidad de lños contratantes, forma del contrato (cuestión sobre la que, sin embargo, se proyectan con frecuencia disposiciones de la *lex loci* protecciones o de normas de intervención),

alcance de las normas sobre competencia desleal, responsabilidad por productos del transmitente.

41. La existencia de aspectos de las relaciones derivadas de contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que quedan al margen de la ley del contrato, no oculta el significado y trascendencia de la competencia general que corresponde a la *lex contractus*.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *L'accord industriel international*, Paris, Librairies Techniques, 1975.

ADRIAN ARNAIZ, A.J.: "Las conexiones subsidiarias en las obligaciones contractuales: sus fundamentos y estructuras jurídicas", *REDI*, vol. XXXIX, 1987, pp. 45-66

AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, J.A.: *El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología*, Madrid, Index, 1976.

ALBERECHTSKIRCHINGER, G.: "The Impact of the Luxembourg Conference for the Establishment of a Community Patent on the Law of License Agreements", *IIC*, vol. 7, 1976, pp. 447-469.

ALCOVER GARAU, G.: *La responsabilidad civil del fabricante (Derecho comunitario y adaptación al Derecho español)*, Madrid, Civitas, 1990.

ALDOUS, W., YOUNG, D., WATSON, A., THORLEY, S.: *Terrell on the Law of Patents*, 13ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, 1982.

ALVAREZ GONZALEZ, S.: "La ley aplicable a la responsabilidad precontractual en D.I.Pr. español", *REDI*, vol. XLII, 1990, pp. 125-152.

ALVAREZ PASTOR, D., EGUIDAZU, F.: *Control de cambios (Régimen jurídico de las transacciones exteriores en España y en la CE)*, 8ª ed., Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1993.

ANDEREGG, K.: *Ausländische Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1989.

ANGULO, M. de: "Artículo 10.5. Comentario", *Comentarios a las reformas del Código civil*, vol. I, Madrid, Tecnos, 1977, pp. 520-529.

ANN. C.: *Die Produkthaftung des Lizenzgebers (Zur Haftungssituation von Innovationsträgern im deutschen und amerikanischen Recht)*, Colonia, Carl Heymanns, 1991.

ARNOLD, T.: "Basic Considerations in Licensing", A.B.A., *Recent Developments in Licensing*, 1981, Nueva York, pp. 6-22.

ASTOLFI, A.: "El contrato internacional de joint venture", *Separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, núm. 83 (octubre 1981), Buenos Aires, Depalma, 1986.

BAPTISTA, L.O., DURAND-BARTHEZ, P.: *Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le commerce international*, París, F.E.D.U.C.I.-L.G.D.J., 1985.

BAR, C. von: *Internationales Privatrecht*, tomo II, München, C.H. Beck, 1991.

BAR, C. von: "Internationales Wettbewerbsbeschränkungsrecht zwischen Sach- und Kollisionsrecht", *Festschrift für M. Ferid*, Francfort, Verlag für Standesamtswesen, 1980, pp. 13-37.

BÄR, R.: *Kartellrecht und internationales Privatrecht*, Berna, Stämpfli, 1965.

BARACK, B.: *The Application of the Competition Rules (Antitrust Law) of the European Economic Community to Enterprises and Arrangements External to the Common Market*, Deventer, Kluwer, 1981.

BARATTA, R.: *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milán, Giuffrè, 1991.

BASEDOW, J.: "Entwicklungslinien des internationalen Kartellrechts", *NJW*, vol. 42, pp. 627-638.

BASEDOW, J.: "Private Law Effects of Foreign Export Controls -An International Case Report-", *GYIL*, vol. 27, 1984, pp. 109-141.

BASEDOW, J.: "Wirtschaftskollisionsrecht. (Teoretischer Versuch über die ordnungspolitischen Normen des Forumstaates)", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 8-40.

BATIFFOL, H., LAGARDE, P.: *Droit international privé*, t. I, 8ª ed., París, L.G.D.J., 1993.

BATIFFOL, H., LAGARDE, P.: *Droit international privé*, t. II, 7^a ed., Paris, L.G.D.J., 1983.

BATIFFOL, H.: *Les conflits de lois en matière de contrats. (Etude de Droit international privé comparé)*, Paris, Sirey, 1938.

BATIFFOL, H.: "Subjetivisme et objectivisme dans le droit international privé des contrats", *Mélanges offerts à J. Maury*, tomo I, Paris, Dalloz & Sirey, 1960, pp. 39-58.

BAUER, M.: "Technologie-Transfer-Verträge-Struktur und typische Probleme", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, pp. 206-223.

BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Madrid, Civitas, 1978.

BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, 2^a ed., Madrid, Civitas, 1993.

BAYLOS CORROZA, H.: "Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho", Grupo español de la AIPPI, *Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes (tecnología, industria y patentes en la España comunitaria)*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 1987, pp. 15-31.

BECERRI, O.M.: "Mexico's New Law Liberalizes Technology Transfer", *Les Nouvelles*, vol. XXVII, 1992, pp. 1-5.

BECK, B.: "Extraterritoriale Anwendung des EG-Kartellrechts. Rechtsvergleichende Anmerkungen zum Zellstoff-Urteil des Europäischen Gerichtshofs", *RIW*, vol. 36, 1990, pp. 91-95.

BEIER, F.K.: "Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements", *IIC*, vol. 13, 1982, pp. 162-182.

BEIER, F.K.: "Das auf internationale Markenlizenzenverträge anwendbare Recht", *GRUR Int.*, 1981, pp. 299-308.

BEIER, F.K.: "Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftliche und sozialen Fortschritt", *GRUR Int.*, , 1979, pp. 227-235.

BEIER, F.K.: "Die internationalprivatrechtliche Beurteilung von Verträgen über Gewerbliche Schutzrechte", W. Holl, H. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 287-303.

BEIER, F.K.: "Gewerbliche Schutzrechte in Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) nach sowjetischen Recht", *RIW*, vol. 34, 1988, pp. 166-172.

BELLAMY, C., CHILD, G. (edición de E. Picañol): *Derecho de la competencia en el Mercado Común*, Madrid, Civitas, 1992.

BENKARD, G. (BRUCHHAUSEN, K., ROGGE, R., SCHÄFERS, ULLMANN, E.): *Patentgesetz (Gebrauchsmustergesetz)*, 8ª ed., München, C.H. Beck, 1988.

BERCOVITZ, A.: *La nueva ley de patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Madrid, Tecnos, 1986.

BERCOVITZ, A.: "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *RDM*, núms. 105-106, 1967, pp. 79-142.

BERCOVITZ, A.: "El contrato de ingeniería (características y concepto)", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 133-145.

BERCOVITZ, A.: "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.II, Madrid, Civitas, 1986, pp. 517-617.

BERCOVITZ, A.: "La protección jurídica de la tecnología", A. Bercovitz, S. Jiménez, *Las patentes en la empresa*, Madrid, Fundación del INI, 1982, pp. 29-109.

BERCOVITZ, A.: "La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual", AA.VV., *Seminario sobre Adquisición de tecnología extranjera*, Bilbao, Instituto de estudios bancarios y bursátiles, 1975, pp. 71-104.

BERCOVITZ, A.: "Normas sobre defensa de la competencia del Tratado CEE", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.II, Madrid, Civitas, 1986, pp. 327-480.

BERCOVITZ, A.: "Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)", *Derecho mercantil de la C.E.E. (Estudios en homenaje a J. Girón Tena)*, Madrid, Civitas, 1991, pp. 155-185.

BERKEMEIER, A.: "Technologietransfer-Verträge nach Brasilien im Spannungsfeld zwischen Privatautonomie und staatlicher Wirtschaftsintervention", *RIW*, vol. 32, 1986, pp 433-439.

BERNADINI, P.: "Contratti internazionali e diritto applicabile", *Dir. comm. int.*, vol. 1, 1987, pp. 393-414.

BERNHARDT, W., KRASSER, R.: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed., München, C.H. Beck, München, 1986.

BISMUTH, J.L.: "Les contraintes spécifiques à la technologie dans les contrats internationaux de coopération", *DPCI*, t. 10, 1984, pp. 521-552.

BLAISE, J.B., STENGER, J.P.: "Propriété industrielle", *J.-Cl. dr. int.*, Fascicule 563-A, 1981.

BODENHAUSEN, G.H.C.: *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (revisado en Estocolmo en 1967)*, Ginebra, BIRPI, 1969.

BODEWIG, T.: "Franchising in Europe- Recent Developments", *IIC*, vol. 24, 1993, pp. 155-178.

BOER, T.M. de: "The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts (A Methodological Perspective)", *RabelsZ*, vol. 54, pp. 24-62.

BOGGIANO, A.: *Derecho internacional privado. Tomo II. Derecho mercantil internacional*, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991.

BOGULAWSKIJ, M.M.: *Internationaler Technologietransfer (Rechtliche Regelungen)*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1990.

BORTOLOTTI, F., PREVISANI, A.: *Guide pour la conclusion de contrats d'agence et de concession a l'etranger*, París, Moniteur, 1981.

BORTOLOTTI, F.: "Formazione e gestione dei rapporti negoziali: la prassi contrattuale internazionale fra *standard forms*, imitazione e creatività", AA.VV., *Fonti e tipi del contratto internazionale*, Milán, E.G.E.A, 1991, pp. 229-249.

BOTANA AGRA, M.: *La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Madrid, Marcial Pons, 1994.

BOTANA AGRA, M.: "Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes", *ADI*, t. 11, pp. 103-133.

BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología", *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, Bilbao, Serv. ed. univ. P. Vasco, 1992, pp. 227-269.

BREM, E.: "Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR-Gesetz", *Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts (Festschrift für R. Moser)*, Zürich, Schulthess, 1987, pp. 53-65.

BRODLEY, J.F.: "Joint-Ventures and Antitrust Policy", *Harvard L. Rev.*, vol. 95, 1982, pp. 1.521-1.590.

BROSETA PONT, M.: *Manual de Derecho mercantil*, 9ª ed., Madrid, Tecnos, 1991.

BROWING, D.S.: "International Licensing Agreements: Some Legal and Economic Considerations", *Houston L. Rev.*, vol. 5, 1967-1968, pp. 63-99.

BRUMBAUGH, G.M.: "Choice-of-Law Provisions in Licensing Contracts", W.L.M. Reese (ed.), *International Contracts (Choice of Law and Language)*, Nueva York, Oceana, 1962, pp. 36-43.

BUESA, M., MOLERO, J.: "Patrones de innovación y estrategias tecnológicas de las empresas españolas", J.L. García Delgado (dir.), *España, economía*, 6ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 785-805.

BÜRLI, E.: *Die Übertragung der international eingetragenen Marke*, Zürich, Juris, 1970.

BURST, J.J.: *Breveté et licencié (Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence)*, Paris, Librairies Techniques, 1970.

BURST, J.J.: "Droits de propriété industrielle et franchise", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, Paris, Litec, 1990, pp. 203-211.

CABANELLAS G., MASSAGUER FUENTES, J.: *Know-How Agreements and EEC Competition Law*, Weinheim, VCH, 1991.

CABANELLAS, G.: *Antitrust and Direct Regulation of International Transfer of Technology Transactions (A Comparison and Evaluation)*, Weinheim, VCH, 1984.

CABANELLAS, G.: *The Extraterritorial Effects of Antitrust Law on Transfer of Technology Transactions*, Weinheim, VCH, 1988.

CABANELLAS, G.: "Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations", *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 39-67.

CAFARI PANICO, R.: *Il trasferimento internazionale di know-how*, Milán, Giuffrè, 1985.

CAGE, K.L.: "Drafting Technology Transfer Agreements that Accomodate Most Recent Changes in U.S. Export Control Laws", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 14, 1991, pp. 37-48.

CALVO CARAVACA, A.L., FERNANDEZ DE LA GANDARA, L.: *Derecho mercantil internacional (Estudios sobre Derecho comunitario y del comercio internacional)*, Madrid, Tecnos, 1993.

CALVO CARAVACA, A.L.: "Las sociedades de capital en el tráfico jurídico internacional", *RGD*, año XLIV, 1988, pp. 3.679-3.701.

CALVO CARAVACA, A.L.: "Personas jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, Beramar, 1993, pp. 143-192.

CAMPIGLIO, C.: "Prime applicazioni della clausola de eccezione europea in materia contrattuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXVIII, 1992, pp. 241-254.

CARBONE, S.: "Il contratto senza legge e la convenzione di Roma del 1980", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XIX, 1983, pp. 279-287.

CARDELUS I GASSOT, L.: *El contrato de franchising*, Barcelona, PPU, 1988.

CARPINELLO, G.F.: "Testing the Limits of Choice of Law Clauses: Franchise Contracts as a Case Study", *Marquette LR*, vol. 74, 1991, pp. 57-89.

CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *El contrato internacional (Fraccionamiento versus unidad)*, Madrid, Civitas, 1992.

CARRILLO POZO, L.F.: *El contrato internacional: la prestación característica*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1994.

CASADO CERVIÑO, A.: "Incidencia en el Derecho español de los tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", *La Ley*, 1991(2), pp. 1.030-1041.

CASADO CERVIÑO, A.: "Relieve del control en la licencia de marca", *ADI*, t. 9, 1983, pp. 125-159.

CASADO CERVIÑO, A.: "Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988", *AC*, núm. 28, 1989, pp. 2.141-2.150.

CASSONI, G.: "I contratti collegati nel diritto internazionale privato", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XV, 1979, pp. 23-42.

CASTAN TOBEÑAS, J.: *Derecho civil español común y foral*, t. IV (*Derecho de obligaciones*), 14ª ed., Madrid, Reus, 1988.

CASTRO Y BRAVO, F. de: *El negocio jurídico*, Madrid, Civitas, 1985 (reproducción de la edic. original de 1971).

CAVALLO BORGIA, R.: *Il contratto di engineering*, Padua, Cedam, 1992.

CERDA ALBERO, F.: "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad europea", RGD, año L, 1994. pp. 3.669-3.716.

CHAVANNE, A., BURST, J.J.: *Droit de la propriété industrielle*, 3^a ed, París, Dalloz, 1990.

CHECA MARTINEZ, M.: *El crédito documentario en el Derecho del comercio internacional*, Madrid, Beramar, 1994

CHOATE, R.A., FRANCIS, W.H., COLLINS, R.C.: *Cases and Materials on Patent Law (Including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks)*, 3^a ed., St. Paul, West Publishing, 1987.

CHRISTOU, R.: *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*, Londres, Longman, 1986.

CIESLIK, J.: "Prácticas regulatorias en la adquisición de tecnología en los países en desarrollo: una visión preliminar", *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp. 136-164.

COING, H.: "La détermination de la loi contractuelle en droit international privé allemand", F.E. Klein, F. Vischer (eds.), *Colloque de Bâle sur la loi régissant les obligations contractuelles*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1983.

CONTRACTOR, F.J.: *International Technology Licensing (Compensation, Costs, and Negotiation)*, Lexington, D.C. Heath, 1981.

CORNISH, W.R.: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Londres, Sweet & Maxwell, 1984.

CORREA, C.M.: "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions", *Ga. J. Int'l. & Comp. L.*, vol. 11, 1981, pp. 449-494.

CORREA, C.M.: "Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control", *J. World Trade L.*, vol. 15, 1981, pp. 388-409.

CZAR DE ZALDUENDO, S.: "El régimen común andino sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología: capítulo final", *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp. 37-59.

DELEUZE, J.M.: *Le contrat de transfert de processus technologique (know-how)*, 3^a ed., Paris, Masson, 1982.

DELGADO, J.: "Mexico's New Law Affects Licensing", *Les Nouvelles*, vol. XXVI, 1991, pp. 174-178.

DERRUPPE, J.: "Propriété industrielle", *Encyclopedie Dalloz dr. int.*, Paris, 1969, pp. 667-672.

DESANTES REAL, M.: "Inversiones extranjeras y autorización administrativa previa: repercusión en los contratos privados subyacentes. (Nota a la sent. TS, sala 1^a, de 15 de diciembre de 1989)", *La Ley*, 1991 (1), pp. 1.053-1063.

DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad", *REDI*, vol. XLIII, 1991, pp. 323-350.

DESLANDES, P.: "La réglementation française des contrôles à l'exportation à des fins de sécurité", B. Chantebout, B. Warusfel (coor.), *Le contrôle des exportations de haute technologie vers les pays de l'Est*, Paris, Masson, 1988, pp. 69-79.

DESSEMONTET, F.: *Le Savoir-faire industriel (Définition et protection du Know-how en droit américain)*, Lausana, Imprimeries Réunies, 1974.

DESSEMONTET, F.: Recensión a "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", de S. Soltysinski, *IIC*, vol. 20, 1989, pp. 120-123.

DESSEMONTET, F.: "L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 725-746.

DESSEMONTET, F.: "Les contrats de licence en droit international privé", *Mélanges G. Flattet*, Lausana, Payot, 1985, pp. 435-453.

DESSEMONTET, F.: "Transfer of Technology Under UNCTAD und EEC Draft Codifications: A European View on Choice of Law in Licensing", *J. Int. L. & Ec.*, vol. 12, 1977, pp. 1-55.

DEUTSCHE HANDELSKAMMER FÜR SPANIEN: "Modelo de contrato para la concesión de licencias industriales a firmas españolas", *Lizenz-und Know-how-Verträge mit spanischen Firmen*, 7ª ed., s.l., 1974, s.e., pp. 20-26

DIENER, M.: *Contrats internationaux de propriété industrielle*, Burdeos, Litec, 1986.

DIEZ PICAZO, L.: *Fundamentos de Derecho civil patrimonial*, vol. 1 (Introducción. Teoría del contrato), 4ª ed., Madrid, Civitas, 1993.

DOMINGUEZ GARCIA, M.A.: "Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del distribuidor", *RDM*, núm. 177, 1985, pp. 419-485.

DONATIS, A. de: *L'autonomie delle parti e la scelta della legge applicabile al contratto internazionale*, Padua, Cedam, 1991.

DRAETTA, U.: "Conflitti di legge in materia di contratti di licenza brevettuale", *Dir. int.*, vol. XVIII, pp. 279-281.

DREXL, J., HEINEMANN, A.: "El Proyecto de código antitrust internacional", *RGD*, año, L, 1994, pp. 3.781-3.804.

DROBNIG, U.: "Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 195-208.

DUCREY, P.: *Die Kartellrechte der Schweiz und der EWG im grenzüberschreitende Verkehr*, Friburgo, Universitätsverlag, 1991.

DURAND-BARTHEZ, P.: "La durée des accords de coopération et les clauses gouvernant leur adaptation", *DPCI*, vol. 10, 1984, pp. 355-375.

DUTOIT, B., MOCK, P.: *Le contrôle administratif des contrats de licence et de transfert de technologie*, Ginebra, Droz, 1993.

DUTOIT, B.: "Joint Ventures and Intellectual Property", *IIC*, vol. 20, 1989, pp. 439-466.

EBENROTH, C.T.: "Herausforderung für das internationale Wirtschaftsrecht", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 1-12.

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE: *East-West Joint Venture Contracts*, Nueva York, Naciones Unidas, 1989.

EKELMANS, M.: "Le dépeçage du contrat dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Mélanges offerts à R. Vander Elst*, Tomo I, Bruselas, Nemesis, 1986, pp. 243-253.

ELIAS-OSTUA, R. de: "El franchising: tratamiento mercantil y fiscal", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 233-259.

EMMERICH, V.: "Die Form wettbewerbsbeschränkender Verträge", *NJW*, vol. 33, 1980, pp. 1.363-1.368.

EMMERICH, V.: "Lizenzverträge", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB Kommentar zum Kartellgesetz*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1992, pp. 630-712.

ENGLERT, T.: "Das Immaterialgüterrecht im IPRG", AA.VV, *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zürich, Schulthess, 1990, pp. 61-70.

ESPINAR VICENTE, J.M.: *La regulación jurídica de los contratos internacionales de contenido económico*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1979.

ESPLUGUES MOTA, C. (BARONA VILAR, S., ESPLUGUES MOTA, C., HERNANDEZ MARTI, J.), *Contratación internacional (Doctrina, jurisprudencia, formularios y legislación)*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994.

FAZZINI, M.: "Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi", *Riv. dir. ind.*, vol. XLII, 1993, pp. 159-207.

FERNANDEZ NOVOA, C.: *Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1990.

FERNANDEZ NOVOA, C.: *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984.

FERNANDEZ NOVOA, C.: GOMEZ SEGADE, J.A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1984.

FERNANDEZ NOVOA, C.: "Dos cuestiones candentes del Derecho de marcas", *La Ley*, 1985 (4), pp. 294-301.

FERNANDEZ NOVOA, C.: "Las funciones de la marca", *ADI*, t. 5, 1978, pp. 33-65.

FERNANDEZ NOVOA, C.: "El fundamento del sistema de patentes", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 13-30.

FERNANDEZ ROZAS, J.C., SANCHEZ LORENZO, S.: *Curso de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1993.

FERRIER, D.: "La franchise internationale", *Journ. dr. int.*, t. 115, 1988, pp. 625-662.

FIKENTSCHER, W., DREXL, J.: "Der Draft International Antitrust Code (Zur institutionellen Struktur eines künftigen Weltkartellrechts)", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 93-99.

FIKENTSCHER, W., KUNZ-HALLSTEIN, H.P.: "Technologietransfer an Entwicklungsländer und Kartellrecht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 437-444.

FIKENTSCHER, W.: *The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, München, VCH, 1980.

FIKENTSCHER, W.: "Entwicklungshilfe oder Expansionskontrolle? (Rechtspolitische Überlegungen zu Antitrust und Technologietransfer)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 497-504.

FIKENTSCHER, W.: "Hauptfelder und Zwecke des Kartellrechts in rechtspolitischer und kollisionsrechtliche Sicht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1991, pp. 341-358.

FIKENTSCHER, W.: "The Typology of International Licensing Agreements", N. Horn, C.M. Schmitthoff (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, Kluwer, 1982, pp. 211-222.

FINNEGAN, M.: "Licenses internationales de brevets et de savoir-faire- Comment éviter certaines difficultés liées au transfert des techniques", *PI*, vol. 92, 1976, pp. 223-233.

FLETCHER, I.F.: *Conflict of Laws and European Community Law*, Amsterdam, North-Holland, 1982.

FONT, A.: "Property Rights y Derecho de marcas", *RGD*, vol. XLVI, 1990, pp. 283-298.

FORD, P.: "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages nach dem Recht Großbritanniens", *GRUR Int.*, 1982, pp. 320-323.

FORTEL, H.: "Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen", *ZHR*, vol. 153, 1989, pp. 511-538.

FORTEL, H.: "Zur Übertragbarkeit geheimer Kenntnisse", *Festschrift für L. Schnorr von Carosfeld*, Colonia, Carl Heymanns, 1972, pp. 105-123.

FORNER DELAYGUA, J.J.: *La cesión de contrato (Construcción de la figura y ley aplicable)*, Barcelona, Bosch, 1989

FOUCHARD, P.: *L'arbitrage commercial international*, Paris, Dalloz, 1965.

FOUCHARD, P.: "Les conflits de lois en matière d'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle", *Rev. Arb.*, 1977, pp. 63-71.

FOYER, J.: "L'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Journ. dr. int.*, vol. 103, 1976, pp. 555-658.

FOYER, J.: "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", *R. des C.*, 1981-II (t. 171), pp. 341-442.

FRANCHESCHELLI, R.: *Sui marchi di impresa*, 4ª ed., Milán, Giuffrè, 1988.

FREEMAN, C.: "Diffusion: The Spread of New Technology to Firms, Sectors, and Nations", A. Heertje (ed.), *Innovation, Technology, and Finance*, Oxford, B. Blackwell, 1988, pp. 38-70.

FREITAG, R.: "Trademark licenses in Latin America", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 250-265.

FRESNEDO DE AGUIRRE, C.: *La autonomía de la voluntad en la contratación internacional*, Montevideo, Fundación de cultura universitaria, 1991.

FRIGNANI, A.: *Factoring, Leasing, Franchising, Venture capital, Leveraged buy-out, Hardship clause, Countertrade, Cash and Carry, Merchandising*, Turín, G. Giappichelli, 1991.

FRIGNANI, A.: *Il Diritto del commercio internazionale (Manuale teorico-pratico per la redazione dei contratti)*, 2ª ed., Turín, IPSOA, 1990.

FRIGO, M.: "La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti e le norme imperative nella Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 17-32.

FUBINI, R.: "Contribución al estudio de los contratos complejos. (Llamados mixtos)", *RDP*, año XVII, 1931, núm. 208, pp. 1-17.

GABAY, M.: "Le rôle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des pays en développement", *PI*, vol. 97, 1981, pp. 107-118, esp. pp. 115-117.

GALAN CORONA, E.: "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos", A. Bercovitz (coor.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 91-105.

GALLEGO SANCHEZ, E.: *La franquicia*, Madrid, Trivium, 1991.

GAMM, O.F. von: "Rechtswahl für internationale Wettbewerbsbeschränkungen und zwingendes Recht", *NJW*, vol. 30, 1977, pp. 1.553-1.557.

GARCIA VILLAVERDE, R.: "Tipicidad contractual y contratos de financiación", AA.VV., *Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías del mercado financiero*, Madrid, Civitas, 1990, pp. 3-19.

GARCIMARTIN ALFEREZ, F.J.: *Contratación internacional y medidas de coerción económica*, Madrid, Beramar, 1993.

GARCIMARTIN ALFEREZ, F.J.: "Las consecuencias contractuales de las sanciones económicas comunitarias: un modelo de análisis", *GJ CEE*, serie D, marzo 1992, pp. 221-260.

GARRIGUES, J.: "La propiedad industrial y la empresa", *ADI*, t. 4, 1977, pp. 13-24.

GAUDEMET-TALLON, H.: "Le nouveau droit international privé des contrats", *Rev. trim. dr. eur.*, vol. 17, 1981, pp. 215-285.

GAVALDA, E., PARLEANI, G.: *Droit communautaire des affaires*, París, Litec, 1988.

GIARDINA, A.: "La Lex Mercatoria et la sécurité du commerce et des investissements internationaux", *Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à F. Rigaux*, Bruselas, Bruylant, 1993, pp. 223-234.

GIULANO, M.: "La loi applicable aux contrats: problèmes choisis", *R. des C.*, 1977-V (t. 158), pp. 183-270.

GIULIANO, M., LAGARDE, P.: "Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles" (*JOCE* 1980 C 282/1).

GLEISS, A., HIRSCH, M.: *Kommentar zum EWG-Kartellrecht*, 3ª ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1978.

GLYNN, K.P.: "Deciding Applicable Law", *Les Nouvelles*, vol. XVII, 1985, pp. 45-50.

GODENHIELM, B.: "Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts", *GRUR Int.*, 1957, pp. 149-159.

GOLDMAN, B.: "Frontières du droit et *lex mercatoria*", *Archives de Philosophie du Droit*, t. IX, 1964, pp. 177-192.

GOLDMAN, B.: "La *lex mercatoria* dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives", *Journ. dr. int.*, vol. 106, 1979, pp. 475-505.

GOLDMAN, B.: "Nouvelles réflexions sur la *Lex Mercatoria*", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 241-255.

GOLDSCHIEDER, R.: "International Licensing from the American Point of View", G.M. Pollzien, E. Langen (eds.), *International Licensing Agreements*, 2^a ed., Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1973, pp. 446-490.

GOMEZ FONTECHA, J.J.: "Las licencias contractuales de patente y la industria farmacéutica española", AA.VV., *La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica*, Madrid, Montecorvo, 1974, pp. 421-451.

GOMEZ MONTERO, J.: "Actividades de la Oficina española de patentes y marcas en materia de protección registral", *ADI*, t. XIV, 1991-1992, pp. 775-782.

GOMEZ SEGADE, J.A.: *El secreto industrial (Know-how). (Concepto y protección)*, Madrid, Tecnos, 1974.

GOMEZ SEGADE, J.A.: *La Ley de patentes y de modelos de utilidad*, Madrid, Civitas, 1989.

GOMEZ SEGADE, J.A.: "Algunos aspectos de la licencia de know-how", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 201-223.

GONDRA ROMERO, J.M.: "La moderna *lex mercatoria* y la unificación del Derecho del comercio internacional", *RDM*, núm. 127, 1973, pp. 7-38.

GONZALEZ CAMPOS, J.D., GUZMAN ZAPATER, M.: "Comentarios a los arts. 145 a 148", R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 1.849-1.910.

GONZALEZ CAMPOS, J.D.: Nota a las Sents. TS de 28 de de junio de 1973 y 1 de octubre de 1973, *REDI*, vol. XXIX, 1976, pp. 206-214.

GRAY, B.W., WALL, G.W.: "Intellectual Property Licensing Issues under Canadian Law", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 13, 1990, pp. 181-191.

GRECO, P.: *Lezioni di diritto industriale*, Turín, Giappichelli, 1956.

GRIGERA NAON, H.A.: *Choice-of-law Problems in International Commercial Arbitration*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1992.

GROSSFELD, B., ROGERS, C.P.: "A Shared Values Approach to Jurisdictional Conflicts in International Economic Law", *ICLQ*, vol. 32, 1983, pp. 931-947.

GUARDANS CAMBO, I.: *Contrato internacional y derecho imperataivo extranjero (De la jurisprudencia comparada al Convenio de Roma de 19-6-1980)*, Pamplona, Aranzadi, 1992.

HAERTEL, K.: "The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws", *IIC*, vol. 14, 1983, pp. 719-732.

HAHN, H.J., GRAMLICH, L.: "Foreign Commerce and Investment- General Observations", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XVII, chapter 21 (1989).

HARRYS, B.: "Technology Transfer and Industrial Property Protection: Problema Underlying Various European Patent and Other Conventions", *IDEA*, vol. 19, 1977, pp. 215-229.

HAUSER, M.: *Der Patentlizenzvertrag im französischen Recht im Vergleich zum deutschen Recht*, Múnich, J. Schweitzer, 1984.

HAUSER, M.: "Drittwirkung und Registrierung von Patentlizenzverträgen in Frankreich (Ein Vergleich mit der deutschen Rechtslage und den zu erwartenden Auswirkung des Gemeinschaftspatentübereinkommen)", *GRUR Int.*, pp. 858-865.

HECKE, G. van: "International Contracts and Domestic Legislative Policies", *Internationales Recht und*

Wirtschaftsordnung. Festschrift für F.A. Mann, München, C.H. Beck, 1977, pp. 183-192.

HECKE, G. van: "L'effet sur le marché comme facteur de rattachement du droit de la concurrence", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 73-79.

HEFERMEHL, W., BAUMBACH, A.: *Warenzeichenrecht (und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht)*, 12^a ed, München, C.H. Beck, 1985.

HEINI, A.: "Vertrauensprinzip und Individualanknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für F. Vischer*, Zürich, Schulthess, 1983, pp. 149-159.

HEIPTING, R.: "Schwerpunktanknüpfung und Schwerpunktvermutungen im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1991, pp. 393-411.

HENN, G.: *Patent- und Know-how- Lizenzvertrag*, 2^a ed., Heidelberg, C.F. Müller, 1989.

HERAS LORENZO, T. de las: *El agotamiento del Derecho de marca*, Madrid, Montecorvo, 1994.

HERNANDEZ MARTI, J.: "Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto know-how", *RGD*, año, XLIV, 1988, pp. 839-851.

HERZFELD, E.: "Co-operation Agreements in Corporate Joint Ventures", *JBL*, 1983, pp. 121-129.

HIESTAND, M.: *Die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge*, Francfort, Peter Lang, 1993.

HIESTAND, M.: "Die international-privatrechtliche Beurteilung von Franchiseverträgen ohne Rechtswahlklausel", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 173-179.

HILL, D.W.: "The Licensing of Patent Applications: Legal and Competitive Effects", *JPOS*, vol. 63, 1981, pp. 483-504.

HOFFMANN, B. von: "Assessment of the EEC Convention from a German Point of View", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to*

Contractual Obligations: A Comparative Study), Amsterdam, North-Holland, pp. 221-235.

HOFFMANN, B. von: "General Report on Contractual Obligations", O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, (eds.), *European Private International Law of Obligations*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1975, pp. 1-41.

HOFFMANN, B. von: "Lex mercatoria vor internationalen Schiedsgerichten", *IPRax*, vol. 4, 1984, pp. 106-108.

HOFFMANN, B. von: "Verträge über gewerbliche Schutzrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 208-218.

HUBER, L.: *Das Joint-Venture im internationalen Privatrecht*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1992.

HUBMANN, H.: *Gewerblicher Rechtsschutz (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht)*, 5^a ed., München, C.H. Beck, 1988.

IMMENG, U.: "Kartellrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, t. 7 (*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht*), 2^a ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.855-1.872.

JACKSON, D.: "Mandatory Rules and Rules of Ordre Public", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study)*, Amsterdam, North-Holland, pp. 59-79.

JANSKY, J.: "Choice of Law and Trademark Licence Agreements", *ICLQ*, vol. 16, 1967, pp. 393-405.

JARVIN, S.: "Arbitrating International Disputes", *Les Nouvelles*, vol. XXIII, 1988, pp. 19-25.

JAYME, E., KOHLER, C.: "Das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993 - Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 357-371.

JAYME, E.: "Kollisionsrechtliche Techniken für Langzeitverträge mit Auslandsberührung", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, pp. 311-318.

JAYME, E.: "Komplexe Langzeitverträge und Internationales Privatrecht (Ein Tagungsbericht)", *IPRax*, vol. 7, 1987, pp. 63-64.

JAYME, E.: "La autonomie de la volonté des parties dans les contrats internationaux entre personnes privés", *Ann. de l'IDI*, vol. 64, session de Bâle 1991, 1991, p. 13-79.

JAYME, E.: "Rechtswahlklausel und zwingendes ausländisches Recht beim Franchise-Vertrag", *IPRax*, vol. 3, 1983, pp. 105-107,

JEHL, J.: *Le commerce international de la technologie* (Approche juridique), Paris, Librairies Techniques, 1985.

JESSURUM D'OLIVEIRA, H.U., : "Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention", *AJCL*, vol. 25, 1977, pp. 303-331.

JOHANNES, H.: "Technology Transfer Under EEC Law -Europe Between the Divergent Opinions of the Past and the New Administration: A Comparative Law Approach", *Ford. Corp. L. Inst.*, 1982, pp. 65-94.

JOLIET, R.: "Le contrat de licence en droit civil belge et français", *Rev. trim. dr. comm.*, t. XXXV, 1982, pp. 167-224.

JORDANO BAREA, J.B.: "Contratos mixtos y unión de contratos (Sentencia 27 febrero 1951)", *ADC*, t. 4, 1951, pp. 321-339.

JUDET, P., PERRIN, J.: "Problématique économique", AA.VV, *Transfert de technologie et développement*, Paris, Librairies Techniques, 1977, pp. 11-67.

JUENGER, F.K.: "Parteiautonomie und objektive Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht", *RabelsZ*, vol. 46, 1982, pp. 57-83.

JUENGER, F.K.: "The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: Some Critical Observations", *Virginia JIL*, vol. 22, 1981, pp. 123-141.

JUENGER, F.K.: "The Extraterritorial Application of American Antitrust Law and the New Foreign Relations Law Restatement", *WuW*, vol. 40, 1990, pp. 602-618.

JUNKER, A.: "Die einheitliche europäische Auslegung nach dem EG-Schuldvertragsübereinkommen", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 674-696.

KAHN, P.: "Transfert de technologie et division internationale du travail pour une politique juridique", *Rev. belge dr. int.*, vol. XII, 1976, pp. 451-465.

KAHN, P.: "Typologie des contrats de transfert de la technologie", AA.VV., *Transfert de technologie et développement*, Paris, Librairies Techniques, 1977, pp. 435-465.

KALINOWSKI, J.O. von: *Antitrust Laws and Trade Regulation*, Nueva York, Matthew Bender, 1970-1992.

KAPPUS, A.: "Lex mercatoria als Geschäftsstatut vor staatlichen Gerichten im deutschen internationalen Schuldrecht", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 137-142.

KASSIS, A.: *Le nouveau droit européen des contrats internationaux*, Paris, L.G.D.J., 1993.

KASSIS, A.: *Théorie générale des usages du commerce (droit comparé, contrats et arbitrage internationaux, lex mercatoria)*, Paris, L.G.D.J., 1984.

KAUFMANN-KOHLER, G.: "La prestation caracteristique en droit international privé et l'influence de la Suisse", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XLV, 1989, pp. 195-220.

KAYE, P.: *The New Private International Law of Contract of the European Community*, Aldershot, Dartmouth, 1993.

KEGEL, G.: *Internationales Privatrecht*, 62 ed, München, C.H. Beck, 1987.

KEGEL, G.: "The Crisis of Conflicts of Laws", *R. des C.*, 1964-II (t. 112), pp. 95-263.

KEPINSKI, M., KOCH, A.: "Die Einbringung von Immaterialgüterrechten im gemischte und ausländische Unternehmen (Polnisches Recht mit rechtsvergleichende Hinweisen)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 926-930.

KERSCHNER, E.G.: *Lizenzverträge im Technologietransfer nach ungarischen Recht*, München-Viena, R. Oldenbourg, 1992.

KLEIN, F.E. (ed.): *Colloque de Bâle sur le rôle du droit public en droit international privé*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1991.

KLEINSCHMIDT, P.M.: *Zur Anwendbarkeit zwingenden Rechts im internationalen Vertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Absatzmittlungsverträgen (Eine Untersuchung zu § 187 Restatement (Second) of Conflict of Laws und Art. 7 EG-VertragsR-Übk von 1980)*, München, V. Florentz, 1985.

KLEINSCHMIDT, P.M.: "Kooperationsvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 788-807.

KNAP, K.: "Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus", *GRUR Int.*, 1973, pp. 225-229.

KNOEPFLER, F., MERKT, O.: "Les accords de joint venture et les limites du droit international privé", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 747-768.

KNÜPPEL, N.: *Zwingende materielles Recht und internationale Schuldverträge*, Bonn, Universität (Dissertation), 1988.

KOHLER, C.: "Einheit, Vielheit und Relativität im Kollisionsrecht der EG-Mitgliedstaaten", *IPRax*, vol. 12, 1992, pp.277-282.

KOKKINI-IATRIDOU, D.: "Contracts for the Transfer of Technology", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology)*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, pp. 265-298.

KONIGSBERG, A.S.: "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part One: Master Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1987, pp. 162-171.

KONIGSBERG, A.S.: "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part Two:

Development Agreements and Multiple Unit Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 2, 1987, pp. 7-13.

KÖRNER, E.: "Die Produzentenhaftung des Lizenzgebers bei der Lizenz über gewerbliche Schutzrechte und Know-how", *NJW*, vol. 38, 1985, pp. 3047-3052.

KÖTZ, H.: "Die Ungültigkeit von Verträgen wegen Gesetz- und Sittenwidrigkeit (Eine rechtsvergleichende Skizze)", *RabelsZ*, vol. 58, 1994, pp. 209-231.

KRASSER, R., SCHMID, H.D.: "Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts", *GRUR Int.*, 1982, pp. 324-341.

KRASSER, R.: "Protection of know-how in Germany", H. Cohen Jehoram (ed.), *The Protection of Know-How in 13 Countries (Reports to the VIIIth Congress of Comparative Law - Pescara, 1970)*, Kluwer, Deventer, 1972, pp. 27-49.

KRASSER, R.: "Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 230-238.

KREUZER, K.: *Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Gerichten (Zum Einfluß fremdstaatlicher Eingriffsnormen auf private Rechtsgeschäfte)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1986.

KREUZER, K.: "Gutachtliche Stellungnahme zum Referententwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts (Außervertragliche Schuldverhältnisse und Sachen)- Sachenrechtliche Bestimmungen", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Sachen- und Immaterialgüterrechts*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1991, pp. 38-180.

KREUZER, K.: "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht), 2^a ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 2.076-2.113.

KREUZER, K.: "Know-how-Verträge im deutschen Internationalen Privatrecht", *Festschrift für E. von Caemmerer*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1978, pp. 705-735.

KREUZER, K.: "Parteiautonomie und fremdes Außenwirtschaftsrecht", P. Schlechtreim, H.G. Leser (Hrsg.), *Zum deutschen und internationales Schuldrecht*, Tübinga, J.C.B. Mohr, 1983, pp. 89-112.

KREUZER, K.: "Zur Funktion von kollisionsrechtlichen Berichtigungsnormen", *ZfRV*, vol. 33, 1992, pp. 168-192.

KRONSTEIN, H.: *The Law of International Cartels*, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1973.

KROPHOLLER, J.: *Internationales Privatrecht*, Tübinga, J.C.B. Mohr, 1990.

KROPHOLLER, J.: "Das kollisionsrechtliche System des Schutzes der schwächeren Vertragspartei", *RabelsZ*, vol. 42, 1978, pp. 634-661.

KUNZ-HALLSTEIN, H.P.: "Die absolute Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und ihre Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz", *GRUR*, 1993, pp. 439-449.

KUNZ-HALLSTEIN, H.P.: "Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG", *GRUR Int.*, pp. 81-91.

KUR, A.: "Die gemeinschaftliche Markenbenutzung - Markenlizenzen und verwandte Tatbestände", *GRUR Int.*, pp. 1-13.

LACRUZ BERDEJO, J.L.: *Elementos de Derecho civil III, Derechos reales*, vol. Primero (Bienes inmateriales), 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1989.

LACRUZ BERDEJO, J.L.: *Elementos de Derecho civil II, Derechos de obligaciones*, vol. Segundo (Teoría general del contrato), 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1987.

LAGARDE, P.: Nota a la sent. de la Cour de Cassation (1 Ch. civile) de 22 de octubre de 1991, (as. *Société Compagnia Valenciana de Cementos Portland c. société Primary Coal Inc.*), *Rev. arb.*, 1992, pp. 457-461.

LAGARDE, P.: "Approche critique de la lex mercatoria", *Le droit des relations économiques internationales. (Etudes offertes à B. Goldman)*, Paris, Litec, 1982, pp. 125-150.

LAGARDE, P.: "Examen de l'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles", *Travaux Com. fr. dr. int. pr.* (1971-1973), pp. 147-164.

LAGARDE, P.: "Le dépeçage dans le droit international privé des contrats", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XI, 1975, pp. 649-677.

LAGARDE, P.: "Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 80, 1991, pp. 287-340.

LAKE, R.B.: "Choice of Forum and Choice of Law Clauses in International Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1986, pp. 58-61.

LALIVE, P.: "Le droit applicable au fond par l'arbitre international", *Droit international et Droit communautaire*, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1991.

LANDO, O.: "Conflict-of-Law Rules for Arbitrators", *Festschrift für Konrad Zweigert*, Tübinga, J.C.B. Mohr, 1981, pp. 157-178.

LANDO, O.: "Contracts", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. III, chapter 24 (1976).

LANDO, O.: "Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", AA.VV., *L'influence des Communautés européennes sur le droit international privé des Etats membres*, Bruselas, Larcier, 1981, pp. 191-208.

LANDO, O.: "The Conflict of Laws of Contracts. General Principles", R. des C., 1984-VI (t. 189), pp. 227-447.

LANDO, O.: "The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", CML Rev., vol. 24, 1987, pp. 159-214.

LANGFELD-WIRTH, K.: *Joint Ventures im internationalen Wirtschaftsverkehr*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1990.

LANGEN, E.: *Transnational Commercial Law*, Leiden, A.W. Sijthoff, 1973.

LARGO GIL, R.: *Las marcas de garantía*, Madrid, Civitas, 1993.

LEHMANN, M.: "La teoría de los property rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial", RGD, año XLVI, 1990, pp. 265-281.

LEVEL, P.: "Le contrat dit sans loi", *Travaux Com. fr. dr. int. pr.* (1964-1966), pp. 209-231.

LICHTENSTEIN, E.: "Der Lizenzvertrag im engeren Sinne", NJW, vol. 40, 1965, pp. 1.839-1.844.

LICHTENSTEIN, E.: "Der Lizenzvertrag mit dem Ausland", NJW, vol. 17, 1964, pp. 1.345-1.351.

LOPEZ FRIAS, A.: *Los contratos conexos (Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal)*, Barcelona, Bosch, 1994.

LORENZ, E.: "Die Rechtswahlfreiheit im internationalen Schuldvertragsrecht (Grundsatz und Grenzen)", RIW, vol. 33, 1987, pp. 569-584.

LORENZ, W.: "Vom altem zum neuen Schuldvertragsrecht", IPRax, vol. 7, 1987, pp. 269-276.

LOUSSOUARN, Y., BREDIN, J.: *Droit du commerce international*, Paris, Sirey, 1969.

LOUSSOUARN, Y.: Nota a la sent. del Tribunal civil de Lyon de 29 de noviembre de 1951, *Rev. trim. dr. com.*, t. 5, 1952, pp. 910-911.

LOWE, J.R.: "Choice of Law Clauses in International Contracts: A Practical Approach", *Harvard ILJ*, vol. 12, 1971, pp. 1-32.

LOWELL, H.B., SCOTT, W.A., PLAVE, L.J., "Extra-territorial application of US franchise registration and disclosure laws in international franchise transactions", *JIFDL*, vol. 7, 1993, pp. 8-17.

MADL, F.: *Foreign Trade Monopopoly. Private International Law*, Budapest, Akadadémiai Kiadó, 1967.

MAGAGNI, M.: *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma (del 19 giugno 1980)*, Milán, Giuffrè, 1989.

MAIER, H.J., HANGARTER, D.: *Muster-Lizenzvertrag Deutschland-Schweiz*, 4ª ed., Zürich, CH-D, 1988.

MAILÄNDER, K.P.: "Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen nach EG-Kartellrecht und US-Antitrustrecht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 378-393.

MALATESTA, A.L.: "La legge applicabile ai contratti di cooperazione tra imprese secondo la Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 89-100.

MALATESTA, A.L.: "Rapporti tra fonti normative negli accordi di joint venture con particolare riferimento ai Paesi europei (già) socialisti", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXVII, 1991, pp. 925-952.

MAMBRILLA RIVERA, V.: "Fundación con aportaciones in natura", AA.VV., *Derecho de sociedades anónimas, I, La Fundación*, Madrid, Civitas, 1991, pp. 729-773.

MARQUES DOS SANTOS, A.: *As Normas de Aplicação Imediata no Direito Internacional Privado (Esboço de Uma Teoria Geral)*, Coimbra, Almedina, 1991.

MARTINEK, M.: *Das internationale Kartellprivatrecht (Ein Beitrag zur kollisionsrechtliche Sonderanknüpfung im internationalen Wirtschaftsrecht)*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1987.

MARTINEK, M.: *Moderne Vertragstypen (Band II: Franchising, Know-how-Verträge, Management und Consultingverträge)*, München, C.H. Beck, 1992.

MARTINY, D.: "Art. 27", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.514-1.537.

MARTINY, D.: "Art. 28", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.537-1.614.

MARTINY, D.: "Art. 32", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.717-1.735.

MARTINY, D.: "Art. 37", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.837-1.853.

MARTINY, D.: "Verletzung von Immaterialgüterrechten im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 218-230.

MARTINY, D.: "Werkvertrag, Bauvertrag, Anlagenvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4ª ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 504-511.

MARTINY, D.: "Zwingende Vorschriften. Art. 34", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.746-1.783.

MASSAGUER FUENTES, J.A.: *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: *Mercado común y patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: "El enjuiciamiento anti-trust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de know-how tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia", *La Ley*, 1992 (2), pp. 980-992.

MASSAGUER FUENTES, J.: "En torno al enjuiciamiento antitrust de un contrato mixto de licencia de patente y know-how (Comentario a la resolución del Pleno del TDC de 25 de mayo de 1990, expediente núm. 10/90, Pack Service S.A./ 4P Emballages France", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 8, junio 1991, pp. 23-42.

MASSAGUER FUENTES, J.: "La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 83-110.

MATHELY, P.: *Le droit français des signes distinctifs*, París, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984.

MAYER, P.: *Droit international privé*, 5ª ed., París, Montchrestien, 1994.

MAYER, P.: "Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce internationaux", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 543-556.

MAYER, P.: "Les lois de police étrangères", *Journ. dr. int.*, t. 108, 1981, pp. 277-345.

MEGRET, J., LOUIS, J.V., VIGNES, D., WAELEBROEK, M., *Le droit de la Communauté économique européenne*. Vol. 4. Concurrence, Bruselas, Presses Universitaires, 1972.

MEINHARDT, P.: "Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trademarks", *LCP*, vol. XXI, 1956, pp. 533-548.

MELVILLE, L.W.: *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing*, 3^a ed., Nueva York-Londres, Clark Boardman - Sweet & Maxwell, 1979-1990.

MERZ, F.: "Lizenzvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4^a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 668-683.

MESTMÄCKER, E.J.: *Europäisches Wettbewerbsrecht*, München, C.H. Beck, 1974.

MESTMÄCKER, E.J.: "Über das Verhältniss des Rechts des Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht", *AcP*, vol. 168, 1968, pp. 235-262.

MEYER, C.: *Der Alleinvertrieb*, 2^a ed., St. Gallen, Sogetes, 1992.

MIGLIORINO, L.: "Applicazione extra-territoriale della legislazione degli Stati Uniti sul controllo dell'esportazione della tecnologia", *Dir. comm. int.*, vol. 4, 1990, pp. 225-241.

MIGLIORINO, L.: "La legge applicabile e la soluzione delle controversie nel codice de condotta sul trasferimento della tecnologia", *L'Unificazione del Diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria M. Giuliano*, Padua, Cedam, 1989, pp. 663-679.

MIGNOLLI, A.: "L'interpretazione della Convenzione di Roma da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 129-142.

MIGUEL ASENSIO, P.A. de: "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el Derecho español", *RCEA*, vol. VIII, 1992, pp. 27-47.

MILLER, E.: "Antitrust Restrictions on Trade Secret Licensing: A Legal Review and Economic Analysis", *LCP*, vol. 52, 1989, pp. 183-209.

MODIANO, G.: *Le contrat de licence de brevet (droit suisse et pratique communautaire)*, Ginebra, Droz, 1979.

MODIANO, G.: "International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws", *Nw. J. Int. l. & Bus.*, vol. 2, 1980, pp. 11-27.

MODIANO, G.: "Les contrats de transfert de technologie", *DPCI*, t. 9, 1983, pp. 553-591

MOECKE, H.J.: "Vertragsgestaltung bei anlagenbegleitende Lizenzverträgen", *RIW*, vol. 29, 1983, pp. 488-494.

MOUSSERON, J.M.: *Traité des brevets*, Paris, Librairies Techniques, 1984.

MULLERAT, R.M.: "La transferencia de tecnología. Régimen jurídico español y régimen comparado", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 218-227.

MURPHY, D.R.: "Legal Restrictions on International Technology Transfer", S. Gee (ed.), *Technology Transfer in Industrialized Countries*, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, pp. 325-332.

NEUHAUS, P.M.: *Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts*, 2ª ed., Tubinga, J.C.B. Mohr, 1976.

NEUHAUS, P.H.: "Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 191-195.

NEWCOMER, H.A.: "Legal Protection and Licensing of Know-How Internationally", *American Business Law Journal*, vol. 7, 1970, pp. 227-239.

NICKLISCH, F.: "Instrumente der Internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit zur Konfliktregelung bei Langzeitverträgen", *RIW*, vol. 24, 1978, pp. 633-642.

NICKLISCH, F.: "Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitverträge", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, pp. 17-28.

NIRK, R.: "Grundfragen des deutschen Internationalen Privat -und Zivilprozeßrechts im Patent- und Lizenzrecht", *Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz (Festschrift für K. Nastelski)*. Sonderdruck aus *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, Carl Heymanns, 1969, pp. 328-335.

NIRK. R.: "Zum Anwendungsbereich des Territorialitätsprinzips und der Lex Rei (sitae) im internationalen Patentrecht", *Ehrengabe für B. Heusinger*, München, C.H. Beck, 1968, pp. 217-238.

NORTH, P.M., FAWCETT, J.J.: *Cheshire and North's Private International Law*, 12^a ed, Londres, Butterworths, 1992.

OCDE: *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, Paris, OECD, 1989.

OMPI, "Statistiques de propriété industrielle. 1992. Publication A" (suplemento a PI, vol. 110, 1994, núm. 5)

OTERO LASTRES, J.M., LEMA DEvesa, C., CASADO CERVIÑO, A., GOMEZ MONTERO, J.: *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona, Praxis, 1987.

OTERO LASTRES, J.M.: "El modelo de utilidad", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 157-173.

PACON, A.M.: "Grundzüge des peruanischen Markenrechts", *GRUR Int.*, pp. 610-624.

PAEFGEN, T.C.: "Die neue Entwicklung des Rechts der Markenlizenzen im Vereinigten Königreich", *GRUR Int.*, 1988, pp. 631-650.

PAGENBERG, J.: *Comentario a la sent. del Bundesgerichtshof de 23 de marzo de 1982 (asunto Verankerungsurteil)*, IIC, vol. 15, 1984, pp. 371-378.

PAGENBERG, J., GEISLER, B., *Lizenzverträge, (License Agreements)*, 3^a ed., Colonia, Carl Heymanns, 1991.

PAMPILLON OLMEDO, R.: *El déficit tecnológico español*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1991.

PARAC, Z.: "Extracontractual Legal Implications of the Transfer of Technology under the Current Yugoslav Legislation", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology)*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, pp. 235-264.

PATOCCHI, P.M.: *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel*, Ginebra, Georg, 1985.

PATOCCHI, P.M.: "Characteristic Performance: A New Myth in the Conflict of Laws? Some Comments on a Recent Concept in the Swiss and European Private International Law of Contract", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 113-139.

PEDRAZZINI, M.M.: "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages nach schweizerischen Recht", *GRUR Int.*, 1982, pp. 283-291.

PEDRAZZINI, M.M.: "Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages", *Innominatverträge*, Festgabe W.R. Schluep, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 413-421.

PELLISE PRATS, B.: "Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know-how", Grupo español de la AIPPI, *II Cursillo sobre propiedad industrial*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 1970, pp. 83-100.

PEREZ BEVIA, J.A.: "Disposiciones imperativas y leyes de policía en el Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", *REDI*, vol. XXXIV, 1982, pp. 99-124.

PEREZ SANTOS, J.: "El contrato de know-how", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 186-202.

PFAFF, D.: "Conflict of Laws Aspects of Licence Contracts in Germany and the Socialist Countries: Part One", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 28-41.

PFAFF, D.: "International Licensing Contracts, Transfer of Technology and Transnational Law", N. Horn, C.M. Schmitthoff (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, Kluwer, 1982, pp. 199-209.

PFAFF, D.: "Internationale Lizenzverträge im europäischen Internationalen Privatrecht", *RIW*, vol. 20, 1974, pp. 241-254.

PFAFF, D.: "Technologietransfer und das Wesen der Lizenzverträge", *RIW*, vol. 28, 1982, pp. 381-386.

PHILIP, A.: "Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in the EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study)*, Amsterdam, North-Holland, pp. 81-110.

PICONE, P.: "L'applicazione extraterritoriale delle regole sulla concorrenza e il diritto internazionale", AA.VV., *Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale*, Padua, Cedam, pp. 81-206.

PITTER, P.: "Know-how e contratto di know-how", *Riv. dir. civ.*, t. XXIX, 1983 (2ª parte), pp. 22-81.

PLENDER, R.: *The European Contracts Convention (The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts)*, Londres, Sweet & Maxwell, 1991.

POCAR, F.: "La protection de la partie faible en droit international privé", *R. des C.*, 1984-V (t. 188), pp. 339-418.

POLLZIEN, G.M.: "Introductory Remarks about International Licensing", G.M. Pollzien, E. Langen (eds.), *International Licensing Agreements*, 2ª ed., 1973, Bobbs-Merrill, pp. 1-24.

POMMIER, J.C.: *Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel*, Paris, Economica, 1992.

POPESCU, T.R.: "The Law of International Trade: A New Task for National Legislators or a New *Lex Mercatoria*", AA.VV, *New Directions in International Trade Law*, vol. I, Nueva York, Oceana, 1977, pp. 21-49.

PRETNAR, B.: "Die Genehmigungspraxis internationaler Kooperations- und Lizenzverträge in Jugoslawien", *RIW*, vol. 31, 1985, pp. 937-941.

PUIG BRUTAU, J.: *Fundamentos de Derecho civil*, t. II, vol. I (*Doctrina general del contrato*), 3ª ed., Barcelona, Bosch, 1988.

QUINTIN, Y.P.: "Transferts de technologie et application extra-territorial des contrôles sur les exportations américaines à la lumière de l'Export Administration Act de 1985", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 76, 1987, pp. 493-547.

RABEL, E.: *The Conflict of Laws (A Comparative Study)*, vol. III, Chicago, Ann Arbor, 1950.

RADICATI DI BROZOLO, L.G.: "Foreign Public Law before Italian Courts", F.E. Klein (ed.), *Colloque de Bâle sur le rôle du droit public en droit international privé*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1991.

RADTKE, R.C.: "Schuldstatut und Eingriffsrecht (Systematische Grundlagen der Berücksichtigung von zwingenden Recht nach deutschen IPR und dem EG-Schuldvertragsübereinkommen)", *ZVGIRWiss*, vol. 84, 1985, pp. 327-357.

RAMMELOO, S.: *Das neue EG-Vertragskollisionsrecht (Die Artt. 4, 5 und 6 des Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.6.1980. Eine rechtsvergleichende Analyse objektiver Vertragsanknüpfung)*, Colonia, Carl Heymanns, 1992.

RAMMELOO, S.: "Die Auslegung von Art. 4 Abs. 2 und Abs. 5 EVÜ: Eine niederländische Perspektive", *IPRax*, vol. 14, 1994, pp. 243-248.

RECONDO PORRUA, R.: "La tranferencia internacional de tecnología. Aproximación a sus problemas jurídicos fundamentales", *ADInt.*, vol. V, 1979-1980-1981, pp. 137-272.

REESE, W.L.M.: "Dépeçage: a Common Phenomenon in Choice of Law", *Columbia L. Rev.*, vol. 73, 1973, pp. 58-75.

REHBINDER, E.: "Anwendungsbereich des Gesetzes. Geltungsbereich", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB Kommentar zum Kartellgesetz*, 2^a ed., München, C.H. Beck, 1992, pp. 2.213-2.297.

REINHARD, Y.: "L'apport en société de droits de propriété industrielle", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, Paris, Litec, 1990, pp. 297-308.

REITHMANN, C., MARTINY, D.: *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4^a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988.

REITHMANN, C.: "Zwingende Bestimmungen", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4^a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 280-308.

REMIEN, O.: "Außenwirtschaftsrecht in kollisionsrechtlicher Sicht (Zur internationalen Reichweite von Aus- und Einfuhrverboten)", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 431-480.

REMIRO BROTONS, A.: "Artículo 10. Apartado 4", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaen, Ed. Revista de Derecho privado, 1978, pp. 253-288.

REMIRO BROTONS, A.: "Artículo 10. Apartado 5", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaen, Ed. Revista de Derecho Privado, 1978, pp. 289-321.

REYMOND, C.: "Le contrat de Joint Venture", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep*, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 383-396.

RICHARDS, J.: "Extra-territorial Aspects of US Law in the Patent Field", *EIPR*, vol. 5, 1983, pp. 148-153.

RIGAUX, F.: "Examen de quelques questions laisses ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Cahiers dr. eur.*, vol. 24, 1988, pp. 306-321.

RIGAUX, F.: "Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale. Cours general de droit international privé", *R. des C.*, 1989-I (t. 213), pp. 9-408.

RODRIGUEZ MATEOS, P.: *Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías*, Madrid, La Ley, 1992.

ROOKLIDGE, W.C.: "Licensee Validity Challenges and the Obligation to Pay Accrued Royalties: *Lear v. Adkins* Revisited (Part III)", *JPOS*, vol. 69, 1987, pp. 59-90.

ROOT, C.G.: "The Validity of Transnational Technical Know-how in the United States Courts", *Cal. Western Intern. L. J.*, vol. 2, 1971, pp. 128-125.

ROSELL, J.: "El contrato de franquicia", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 202-217.

ROTH, W.H.: "Der Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 623-673.

ROY, A.: *Lizenzverträge im Verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen*, Francfort, Peter Lang, 1991.

RUIZ PERIS, J.I.: *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Madrid, Civitas, 1991.

RUIZ PERIS, J.I.: "El contrato de franquicia y la normativa española en materia de transferencia de tecnología", *RGD*, año XLVIII, 1991, pp. 1.445-1.467.

SAJKO, K.: "International-privatrechtliche Fragen internationaler Lizenzverträgen (Betrachtungen aus jugoslawischer Sicht)", *GRUR Int.*, 1986, pp. 239-244.

SAJKO, K.: "Questions on Private International Law Concerning Transfer of Technology Contracts- With Special Reference to Yugoslav Law", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology)*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, pp. 219-233.

SANCHEZ CALERO, F.: *Instituciones de Derecho Mercantil II (Títulos y valores, contratos mercantiles, Derecho concursal y marítimo)*, 17ª ed., Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1994.

SANCHEZ LORENZO, S.: *Garantías reales en el comercio internacional (Reserva de dominio, venta en garantía y leasing)*, Madrid, Civitas, 1993.

SANCHEZ MUÑOZ, M.P.: *La dependencia tecnológica española: contratos de transferencia de tecnología entre España y el exterior*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984.

SANDROCK, O.: "Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht", *GRUR Int.*, 1985, pp. 507-522.

SANDROCK, O.: "Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1983, pp. 380-439.

SANDROCK, O.: "Welches Kollisionsrecht hat ein Internationales Schiedsgericht anzuwenden?", *RIW*, vol. 38, 1992, pp. 785-795.

SANTOS BRIZ, J.: *Los contratos civiles (nuevas perspectivas)*, Granada, Comares, 1992.

SCHANDA, R.: "Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten (Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht)", *GRUR Int.*, 1994, pp. 275-288.

SCHAPIRA, J.: "Les contrats internationaux de transfert de technologie", *Journ. dr. int.*, t. 105, 1978, pp. 5-37.

SCHIPPEL, H.: "Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages", F.K. Beier, E. Deutsch, W. Fikentscher (Hrsg.), *Die Warenzeichenlizenz (Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen)*, München, Carl Heymanns, 1966, pp. 518-554.

SCHLEMMER, H.: "Kollisions- und sachrechtliche Fragen bei Franchising", *IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 252-253.

SCHMEIDER, H.H.: "Gemeinschaftspatent im Aufwind?", *EuZW*, vol. 1, 1990, pp. 275-279, p. 278.

SCHMIDT-DIEMITZ, R.: "Geistiges Eigentum und entwicklungspolitischer Wissenstransfer", *GRUR Int.*, 1988, pp. 287-299.

SCHMIDT-SZALEWSKI, J.: *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 1984.

SCHMITTHOFF, C.M., "Nature and Evolution of the Transnational Law of Commercial Transactions", N. Horn, C.M. Schmitthoff (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, Kluwer, 1982, pp. 19-31.

SCHNITZER, A.F.: *Handbuch des internationalen Privatrechts*, t. II, 4^a ed., Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1988.

SCHNITZER, A.F.: "Die Funktionelle Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Mélanges en l'honneur de W. Schönenberger*, Friburgo, Editions universitaires, 1968, pp. 387-404.

SCHNYDER, A.K.: *Das neue IPR-Gesetz*, 2^a ed., Zürich, Schulthess, 1990.

SCHÖNHERR, F.: "Praktische Fragen bei der Gestaltung internationaler Patentlizenzen- und Know-how-Verträge", *ÖZW*, vol. 8, 1981, pp. 71-76.

SCHUBERT, M.: "Internationale Verträge und Eingriffsrecht - Ein Beitrag zur Methode des Wirtschaftskollisionsrechts", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 729-746.

SCHURIG, K.: "Lois d'application immediate und Sonderanknüpfung zwingendes Rechts: Erkenntnisfortschritt oder Mystifikation?", W. Holl, H. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 55-76.

SCHURIG, K.: "Zwingendes Recht, Eingriffsnormen und neues IPR", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 217-250.

SCHWANDER, I.: *Lois d'application immédiate, Sonderanknüpfung, IPR-Sachnormen und andere Ausnahmen von der gewöhnlichen Anknüpfung im internationalen Privatrecht*, Zürich, Schulthess, 1975.

SCHWANDER, I.: "Die Behandlung der Innominatverträge im internationalen Privatrecht", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep*, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 501-513.

SCHWANDER, I.: "Internationales Vertragsschuldrecht - direkte Zuständigkeit und objektive Anknüpfung", *Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts (Festschrift für R. Moser)*, Zürich, Schulthess, 1987, pp. 79-99.

SCHWARTZ, I.E.: "Applicability of National Law on Restraints of Competition", *Kartelle und Monopole in modernen Recht*, Karlsruhe, C.F. Müller, 1961, pp. 701-726.

SCHWIMANN, M.: *Grundriß des internationalen Privatrechts (Mit besonderer Berücksichtigung der IPR-Staatsverträge)*, Viena, Manz, 1986.

SCHWIND, F.: *Internationales Privatrecht (Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis)*, Viena, Manz, 1990.

SCOTT, A.: "Technology Transfer Laws and International Franchising", *IBL*, vol. 22, 1994, pp. 256-268.

SEIPEN, C. von der: *Akzessorische Anknüpfung und engste Verbindung im Kollisionsrecht der komplexen Vertragsverhältnisse*, Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag, 1987.

SHODA, A.: "Vereinheitlichung im internationalen Kartellrecht", W. Holl, H. Klink (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 191-201.

SIEHR, K.: "Ausländische Eingriffsnormen im inländischen Wirtschaftskollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 41-103.

SIEHR, K.: "Sachrecht im IPR, transnationales Recht und lex mercatoria", W. Holl, H. Klink (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 103-126.

SMITH, V.A.(ed.): "Mixed Licenses in Selected Jurisdictions", *Les Nouvelles*, vol. XXVIII, 1992, pp. 117-123.

SOLTYSINSKI, S.: "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", *R. des C.*, 1986-I (t. 196), pp. 239-384.

SOLTYSINSKI, S.: "Patent and Know-how Licences in Polish Law: The Domestic and International Perspective", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 228-249.

SORDELLI, L.: "Significato e finalità della direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104", *Riv. dir. ind.*, vol. XXXVIII, 1989, pp. 14-30.

STAMPFLI-MEDZIKIJAN, L.: *Le transfert de technologie. Les efforts actuels pour une réglementation internationale*, Berna, Peter Lang, 1980.

STAPLES, J.G., BERTAGNOLLI, L.: "Know-how in the United States", H. Stumpf (ed.), *The Know-how Contract in Germany, Japan and the United States*, Francfort, Kluwer, 1984, pp. 255-309.

STAUDER, D.: "Bericht. (Zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages)", *GRUR Int.*, 1982, pp. 341-343.

STEINDORFF, E.: "Legal Consequences of State Regulation", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XII, chapter 11 (1979).

STEINMANN, T.: *Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international*, Zürich, Schulthess, 1991.

STUMPF, H.(ed.): *The Know-How Contract in Germany, Japan and The United States*, Deventer, Kluwer, 1984.

STUMPF, H.: *Der Lizenzvertrag*, 5a ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1984.

STUMPF, H.: "Interests and Conflicts of Interest in Technology Transfer - The Role of Patents", *IIC*, vol. 9, 1978, pp. 309-319.

STUMPF, H.: "The Know-How Contract in Germany", H. Stumpf (ed.), *The Know-how Contract in Germany, Japan and the United States*, Francfort, Kluwer, 1984, pp. 2-145.

STUMPF, H: *Der Know-how-Vertrag*, 2a ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1971.

SULLIVAN, S.T.: "Minimizing Exposure to Strict Products Liability as a Technology Licensor", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 9, 1986, pp. 73-79.

SULLIVAN, S.T.: "Technology Licensor Tort Liability", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 8, 1986, pp. 61-71.

TAKAISHI, Y.: "West-East Technology Transfer and Amendments to Japanese Export Control Legislation", H. Oda, *Law and Politics of West-East Technology Transfer*, Dordrecht, Martinus Nijhoff/Graham Trotman, 1991, pp. 93-105.

THOMSEN, B.: "Disputes and the Choice of Law", R. Goldscheider, T. Arnold (eds.), *The Law and Business of Licensing* (Release # 1, 10/82), pp. 2C-77 - 2C-95.

TILMANN, W.: "Der gewerbliche Rechtsschutz vor den Konturen eines europäischen Privatrechts", *GRUR Int.*, 1993, pp. 275-279.

TIZZANO, A.: "Informe sobre los Protocolos relativos a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales", (*DOCE* 1990 C 129/1).

TORREMANS, P.: "Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences", *IIC*, vol. 25, 1994, pp. 390-409.

TOUBIANA, A.: *Le domaine de la loi du contrat en droit international privé (contrats internationaux et dirigisme étatique)*, París, Dalloz, 1972.

TREVES, T.: "La Conferenza sul codice di condotta per il trasferimento della tecnologia: I problemi di diritto

internazionale privato e processuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XV, 1979, pp. 421-425.

TROLLER, A.: *Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1952.

TROLLER, A.: *Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Markenrecht, Muster und Modelrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht)*, t. II, 3a ed., Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1985.

TROLLER, A.: "Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts", *GRUR Int.*, 1958, pp. 385-394.

TROLLER, A.: "Internationale Lizenzverträge", *GRUR Int.*, 1952, pp. 108-122.

TROLLER, A.: "Neu belebte Diskussion über das internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts", *Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale)*, Milán, Giuffrè, 1977, pp. 1.125-1.136.

TROLLER, A.: "The legal protection of know-how. General Report", H. Cohen Jehoram (ed.), *The Protection of Know-How in 13 Countries (Reports to the VIIIth Congress of Comparative Law - Pescara, 1970)*, Kluwer, Deventer, 1972, pp. 149-164.

ULLMANN, E.: "Der Schnittmenge von Franchise und Lizenz", *CR*, vol. 7, 1991, pp. 193-200.

ULLRICH, H.: "Immaterielle Auslandsinvestitionen, gewerbliches Eigentum und internationaler Kapitalanlagenschutz", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 179-186.

ULLRICH, H.: "L'importance de la législation sur la propriété industrielle et d'autres mesures juridiques pour la promotion de la innovation technique", *PI*, vol. 105, 1989, pp. 111-123.

ULMER, E.: *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1975.

ULMER, E.: *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, Kluwer, 1978.

ULMER, E.: "Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", W. Holl, H. Klink (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 257-268.

ULMER, E.: "General Questions-The International Conventions", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XIV (Copyright and Industrial Property), chapter 1 (1987).

ULMER, E.: "Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 41, 1977, pp. 479-514.

URIA, R.: *Derecho mercantil*, 20ª ed., Madrid, Marcial Pons, 1993.

VAILANTI, H.J.: "El objeto de los contratos de licencia de patentes y de know-how y la transferencia de tecnología: Derecho comparado", *Rev. Der. Ind.*, t. 8, 1986, pp. 443-462.

VAUGHAN LOWE, A.: "Extraterritorial Jurisdiction (The British Practice)", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 157-204.

VENIT, J.S.: "In the Wake of Windsurfing: Patent Licensing in the Common Market", *IIC*, vol. 18, 1987, pp. 1-40.

VICENT CHULIA, F.: *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, vol. 2 (Comerciantes, Sociedades, Derecho industrial), 3ª ed., Barcelona, J.M. Bosch, 1991.

VICENT CHULIA, F.: *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo II, (Contratos, Títulos valores, Derecho concursal), 3ª ed., Barcelona, J.M. Bosch, 1990.

VICENT CHULIA, F.: "La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 174-185.

VICENT CHULIA, F.: "Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera", *RJC*, vol. LXXIV, 1975, pp. 832-890.

VIDA, A.: "Die Immaterialgüterrechte im ungarischen Gesetz über das Internationale Privatrecht", *GRUR Int.*, 1980, pp. 213-216.

VIDA, A.: "Kollisionsfragen mit Rücksicht auf dem EWG-Patentgesetzentwurf eines Abkommens über ein gemeinsames Patentrecht", der neuer (Patentrechtsintegration und die Pariser Verbansübereinkunft. Sonderheft Materialien des 2. Internationalen Patentrechtsseminars des Institut für Erfinder- und Urheberrecht der Juristischen Fakultät der Humboldt- Universität zu Berlin vom 20. bis 25. November 1967), pp. 176-181.

VIDA, A.: "Les contrats de licence en droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LIII, 1964, pp. 209-233.

VILLANI, U.: "Aspetti problematici della prestazione caratteristica", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXIX, 1993, pp. 513-540.

VINCENT, D.: "Le rôle des brevets en tant qu'instruments du transfert de techniques", *PI*, vol. 100, 1984, pp. 281-286.

VIRGOS SORIANO, M.: *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal (Un análisis del art. 4 de la Ley española de competencia desleal de 1991)*, Madrid, Civitas, 1993.

VIRGOS SORIANO, M.: *Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional*, Madrid, Tecnos, 1989.

VIRGOS SORIANO, M.: "Art. 10.4", *Comentarios al Código Civil*, Madrid, Ministerio de Justicia (Secretaría General Técnica), 1991, pp. 113-116.

VIRGOS SORIANO, M.: "Art. 10.5", *Comentarios al Código Civil*, Madrid, Ministerio de Justicia (Secretaría General Técnica), 1991, pp. 116-121.

VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas y Derechos reales", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado*.

Parte especial, 5ª ed., Madrid, Beramar, 1993, pp. 337-397.

VIRGOS SORIANO, M.: "El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.III, Madrid, Civitas, 1986, pp. 753-825.

VIRGOS SORIANO, M.: "La interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Noticias CEE*, año VI, núm. 61, 1990, pp. 83-94.

VIRGOS SORIANO, M.: "Obligaciones contractuales", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, Beramar, 1993, pp. 195-289.

VISCHER, F., VOLKEN, P.: *Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (Gesetzentwurf der Expertenkommission und Begleitbericht)*, Zürich, Schulthess, 1978.

VISCHER, F.: "Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf", *GRUR Int.*, 1987, pp. 670-682.

VISCHER, F.: "Das Internationale Vertragsrecht nach dem neuen schweizerischen IPR-Gesetz", AA.VV., *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zürich, Schulthess, 1990, pp. 9-34.

VISCHER, F.: "General Course on Private International Law", *R. des C.*, 1992-I (t. 232), pp. 9-256.

VISCHER, F.: "Haftung des Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Vertragsunternehmen: Überlegungen zu einigen materiell- und kollisionsrechtlichen Aspekten des Kreditkartenfranchising", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep*, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 515-532.

VISCHER, F.: "Methodologische Fragen bei der objektiven Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XIV, 1957, pp. 43-68.

VISCHER, F.: "The Antagonism between Legal Security and the Search for Justice in the field of Contracts", *R. des C.*, 1974-II (t. 142), pp. 1-70.

VISCHER, F.: "The Principle of the Typical Performance in International Contracts and the Draft Convention", K. Lipstein (ed.), *Harmonization of Private International Law by the EEC*, Londres, Institute of Advanced Legal Studies, 1978, pp. 25-30.

VISCHER, F.: "Zwingende Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz", *RabelsZ*, vol. 53, 1989, pp. 438-461.

VITTA, E. (MOSCONI F.): *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4^a ed., Turin, UTET, 1991.

VITTA, E.: "Cours general de droit international privé", *R. des C.*, 1979-I (t. 162), pp. 9-243.

VITTA, E.: "La Convenzione CEE sulle obbligazioni contrattuali e l'ordinamento italiano", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XVII, 1981, pp. 837-852.

VIVANT, M.: *Juge et loi du brevet*, Paris, Litec, 1977.

VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen und die gewerbliche Schutzrechte", *RIW*, vol. 37, 1991, pp. 26-32.

VIVANT, M.: "Régime international", *J.-Cl. dr. comm.*, Brevets, Fascicule 560 (2/1992), pp. 1-27.

WALTER M.M.: "Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht", *GRUR Int.*, 1975, pp. 308-310.

WEIGEL, A.: *Gerichtsbarekeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz (zur Abgrenzung der Begriffe)*, 1973, Bielefeld, Ernst und Werner Gieseking, pp. 77-91.

WENGLER, W.: "L'evolution moderne du droit international privé et la prévisibilité du droit applicable", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 79, 1990, pp. 657-674.

WESTON, G.E.: "New Trends in the U.S. Antitrust Law: The Patent-Antitrust Interface as an Example", *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 269-292.

WILLIAMSON, O.E.: "Transactions Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", *The Journal of Law and Economics*, vol. 22, 1979, pp. 233-261.

WILMER, G.M.: "Applicable Law and Dispute Settlement in the Transfer of Technology Code", *J. World Trade L.*, vol. 17, 1983, pp. 389-396.

WITTMER, J.: *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*, Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1962.

WOLF, A.: "Lizenztransfer aus weltwirtschaftlicher Sicht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 552-559.

WOLFF, M.: *Private International Law*, 2^a ed., Oxford, Oxford University Press, 1950.

YELPAALA, K., WORLEY, D.R., CAMPBELL, D. (eds.), *Licensing Agreements: Patents, Know-how, Trade Secrets and Software*, Deventer, Kluwer, 1988.

ZEIDMAN, P.F., LOEWINGER, A.P., MADDEN, R., ZAID, F., ABELMAN, F.M.: "Pre-sale franchise disclosure: a review and comparison of disclosure requirements in France, the United States and Canada", *JIFDL*, vol. 7, 1993, pp. 21-36.

ZENHÄUSERN, U.: *Der internationale Lizenzvertrag*, Friburgo, Universitätsverlag, 1991.

ZIEGENHEIM, H.J.: "Extraterritoriale Reichweite des US-amerikanischen und des reformierten deutschen Exportkontrollrechts", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 897-907.

ZIMMER, D.: "Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Zivilgerichten: Zur Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder zwingender Normen und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 65-69.

JURISPRUDENCIA

ESPAÑA

- Sent. TS (Sala 1ª), de 12 de abril de 1972, *André M.G. c. Beltogar* (RAJ núm. 1.812).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 24 de mayo de 1977, *La Gaine Scandale c. C.P.S. y A.S.M.* (RAJ núm. 2.138).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 21 de febrero de 1979, *Soc. Sagarduy S.A. c. Société des fonderies et ateliers du Rohne, S.A.* (RAJ núm. 813).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 24 octubre 1979, *Mayo S.A. c. Thomson Brandt* (RAJ núm. 3.459).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 17 de enero de 1985, *W. Reymaeckers c. L.B.B.* (RAJ núm. 180).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 15 de mayo de 1985, *King Seeley Thermo Co. y otros c. Friusa* (RAJ núm. 2.393).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 23 de marzo de 1988, *Comercial Ebro S.A. c. Fred Perry Sportswear LTD* (RAJ núm. 2.228).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 23 octubre 1989, *A.M.S.V. c. Yves Rocher* (RAJ 6.951).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 28 de enero de 1994, *Mendiona SA c. Pfizer Inc.* (RAJ núm. 572).

COMUNIDAD EUROPEA

- Sent. TJCE de 30 de junio de 1966, as. 56/65, *Société Technique Minière c. Maschinenbau Ulm GmbH* (Rec., 1966, pp. 235-252).
- Sent. TJCE de 13 de julio de 1966, as. 54 y 56/64, *Ets. Consten SA & Grundig Verkaufs GmbH c. Commission* (Rec., 1966, pp. 299-351).
- Sent. TJCE de 20 de junio de 1978, as. 28/77, *Tepea BV c. Commission* (Rec., 1978, pp. 1.391-1.421).
- Sent. TJCE de 14 de diciembre de 1983, as. 319/82, *Soc. de Vente de Ciments et Betons de l'est SA c. Kerpen & Kerpen GmbH*, (Rec., 1983, pp. 4.173-4.184).

- Sent. TJCE de 28 de enero de 1986, as. 161/84, *Pronuptia de Paris GmbH c. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis*, (Rec., 1986, pp. 374-389).
- Sent. TJCE de 25 de febrero de 1986, as. 193/83, *Windsurfing International Inc. c. Commission*, (Rec., 1986, pp. 643-669).
- Sent. TJCE de septiembre de 1988, as. 65/86, *Bayer AG et al c. Süllhöffer*, (Rec. 1988, pp. 5.281-5.288).

ALEMANIA

- Sent. *Landgericht* de Düsseldorf, de 18 de marzo de 1958 (*GRUR Int.*, 1958, p. 430).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Düsseldorf, de 4 de agosto de 1961 (*GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257).
- Sent. *Bundesgerichtshof*, de 21 de octubre de 1964 (*GRUR Int.* 1965, pp. 504-507).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Hamburgo, de 28 de agosto de 1970 (*IPRspr*, 1970, núm. 9).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Múnich, de 15 de febrero de 1980 (*IPRax*, vol. 3, 1983, pp. 120-124).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Karlsruhe, de 25 de febrero de 1987 (*GRUR Int.*, 1987, 99. 788-791).
- Sent. *Bundesgerichtshof* de 21 de febrero de 1989 (*IIC*, vol. 21, 1990, pp. 883-890).

AUSTRIA

- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 28 de noviembre de 1978 (*IIC*, vol. 11, 1980, pp. 773-775).
- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 8 de mayo de 1984 (*ÖBL*, vol. 33, 1984, pp. 90-94).

- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 14 de enero de 1986 (*ÖBL*, vol. 35, 1986, pp. 92-96).
- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 5 de mayo de 1987 (*IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 242-244).
- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 12 de febrero de 1991 (*GRUR Int.* 1992, pp. 131-132).

BELGICA

- Sent. *Cour d'appel de Bruselas*, de 22 de diciembre de 1954 (*GRUR Int.* 1966, pp. 328-329).

EEUU

- Sent. *Supreme Court* de 1969, as. *Lear Inc. c. John S. Adkins* (395 US 653, 23 L. Ed. 2nd., pp. 610-630).
- Sent. *US Court of Appeals (7th Circuit)* de 1972, as. *Unarco Industries Inc. c. Kelley Co. Inc.* (1972, 465, F. 2d., 1.303).
- Sent. *Supreme Court* de 1974, as. *Kevanee Oil Co. c. Bicron Corp. et al.*, (416 US 470, 40 L. Ed. 2nd., pp. 315 ss).

FRANCIA

- Sent. *Tribunal civil de Lyon*, de 29 de noviembre de 1951, as. *Soc. Biro-Patente c. Droubay et Veuve Napoly* (*Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 46, 1952, pp. 487-492).
- Sent. *Cour d'appel de Amiens*, de 9 de abril de 1968, as. *SICAP c. Jager* (*Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 59, 1970, pp. 448-459).
- Sent. *Tribunal de grande instance de París*, de 22 de noviembre de 1974, as. *Bamfords Ltd c. Sperry Rand France* (*PIBD*, 1975, núm. 150, pp. III-228 - III-230).

- Sent. Tribunal de grande instance de Paris de 6 de marzo de 1980, as. Yves Saint Laurant c. Manufacturas Palay (PIBD, 1984, núm. 264, pp. III-169 - III-170).

PAISES BAJOS

- Sent. Hoge Raad, de 25 de septiembre de 1992 (IPRax, vol. 14, 1994, pp. 243-248).

REINO UNIDO

- Sent. Court of Appeal, de 6 de noviembre de 1952, as. British Nylon Spinners c. Imperial Chemical Industries (All ER, 1952, vol. 2, pp. 780-784).

- Sent. High Court of Justice - Chancery Division, de 11 de julio de 1958, as. Advance Industries c. Paul Frankfurter (RPC, 1958, pp. 392-395).

REPUBLICA SUDAFRICANA

- Sent. de la Court of the Commissioner of Patents, de 23 de noviembre de 1979 (IIC, vol. 12, 1981, pp. 560-566).

SUIZA

- Sent. Bundesgericht/Tribunal Fédéral, de 1 de octubre de 1968, as. Stipa c. Dixi SA (BGE/ATF, 94.II, pp. 355-363).

- Sent. Obergericht de Zúrich, de 29 de noviembre de 1968 (RIW, vol. 15, 1969, p. 329).

- Sent. Bundesgericht/Tribunal Fédéral, de 22 de abril de 1975, as. Togal-Werk G.F. Schmidt AG c. Togal AG (BGE/ATF, 101.II, pp. 293-302).

- Sent. Bundesgericht/Tribunal Fédéral, de 16 de octubre de 1991, as. Domsel (GRUR Int. 1993, pp. 889-890).